


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.03.2024, поданное компанией «PEŠTAN DOO BUKOVIK», Республика Сербия (далее – лицо, подавшее возражение, компания «ПЕШТАН ДОО БУКОВИК»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №740245, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак « PEŠTAN» по заявке №2019712986, поданной 25.03.2019, зарегистрирован 09.01.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №740245 в отношении товаров и услуг 11, 17, 19, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на ООО "П-Групп", Россия (далее - правообладатель).

В поступившем 04.03.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №740245 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса, пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса, статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован на имя агента лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на словесный товарный знак «PEŠTAN» по свидетельству №61724, зарегистрированный в Республике Сербия в отношении товаров и услуг классов 01-45 МКТУ с датой приоритета от 04.12.2009. Вышеуказанный товарный знак охраняется, в том числе, в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ - устройства для освещения, отопления, получения пара, приготовления пищи, охлаждения, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно-технические, товаров 17 класса МКТУ – резина, гуттаперча, каучук натуральный, асбест, слюда и товары, сделанные из этих материалов; полуфабрикаты из пластмасс, используемые в производстве; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; трубы гибкие неметаллические, товаров 19 класса МКТУ – материалы строительные (неметаллические), трубы жесткие неметаллические для строительства, асфальт, смолы, битумы; конструкции и сооружения передвижные неметаллические; конструкции передвижные неметаллические, памятники неметаллические, лесоматериалы, частично обработанные, балки, доски, панели, шпон, материалы строительные из стекла, плитка стеклянная, стекло гранулированное для разметки дорог, ящики почтовые настенные, услуг 35 класса МКТУ – реклама; управление коммерческим предприятием; управление бизнесом; услуги по выполнению офисных функций; помощь в управлении бизнесом или в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; сведенный воедино ассортимент товаров для выгоды третьих лиц (включая транспорт); услуги, состоящие из регистрации, транскрипции, составления, компиляции или систематизации письменных сообщений и регистраций математических и статистических данных; услуги рекламных агентств и услуги прямого распространения;

- оспариваемый товарный знак является комбинированным обозначением, которое включает словесный элемент «PEŠTAN» и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения дома. Слово «PEŠTAN» в оспариваемом товарном знаке представляет собой тот же самый словесный элемент, который является предметом охраны товарного знака лица, подавшего возражение, по свидетельству №61724 в Республике Сербия, являющейся государством-участником Парижской конвенции. Все товары и услуги 11, 17, 19, 35 классов МКТУ, для которых зарегистрирован

оспариваемый товарный знак, являются однородными товарам и услугам товарного знака лица, подавшего возражение;

- правообладатель был связан с лицом, подавшим возражение, договорными отношениями в течение многих лет. Так, 30.06.2017 правообладатель и лицо, подавшее возражение, заключили контракт №3583 о поставке ООО "П-Групп" санитарно-технических товаров, произведенных компанией «ПЕШТАН ДОО БУКОВИК». В период с сентября 2017 г. по декабрь 2020 г. стороны подписали девять дополнительных соглашений к вышеуказанному контракту. Согласно пункту 7 контракта №3583 от 30.06.2017: «7.1. На период действия настоящего договора покупатель получает статус официального представителя продавца на территории Российской Федерации, который подтверждается соответствующим сертификатом, выданным продавцом. 7.2. На период действия настоящего договора покупатель получает право использовать в рекламе и продвижении продукции продавца официальную символику продавца (бренд, логотип, товарный знак, знак обслуживания, дизайн), фото- и видеоматериалы, разработанные и используемые продавцом, при условии, что вместе с ними публикуется фактическая информация о продавце и о его продукции». Согласно пункту 1.1 дополнительного соглашения №2 от 30.10.2027 к контракту №3583 от 30.06.2017: «1.1. продавец наделяет покупателя статусом «Представительство ПЕШТАН в России», а также предоставляет эксклюзив по распространению продукции товарной группы «решения для ванной» (сливные трапы, инсталляции, унитазы, сиденья и крышки для унитазов, и т.д.) на территории Российской Федерации, а покупатель принимает на себя такой статус со всеми правами и обязанностями, предусмотренными настоящим соглашением. В связи с присвоением покупателю вышеуказанного статуса покупатель обязуется: 1.2.1. изменить юридическое наименование на ООО «ПЕШТАН РУС» до 31.12.2017; 1.2.2. своими силами, средствами и знаниями осуществлять маркетинг и продвижение бренда «Pestan» на территории Российской Федерации». Правообладатель и лицо, подавшее возражение, заключили также договор на перевозку грузов в международном сообщении. Далее, правообладатель и лицо, подавшее возражение, подписали контракт №648 от 24.02.2020 о поставке товаров категории «решения для ванной» на специальных условиях. Кроме того, стороны заключили соглашение №648/1 от 24.02.2020, в котором оговаривались цены на продукцию. Согласно пункту 10.2.

контракта № 648 от 24.02.2020: «На период действия настоящего договора покупатель получает право использовать в рекламе и продвижении продукции продавца официальную символику продавца (бренд, логотип, товарный знак, знак обслуживания, дизайн), фото- и видеоматериалы, разработанные и используемые продавцом, при условии, что вместе с ними публикуется фактическая информация о продавце и его продукции». В рамках подписанных контрактов на имя правообладателя были получены сертификаты соответствия №№1305056, 1305057, 1305058 от 29.08.2022 на товары «ПВХ трубы и фитинги для внутренней и наружной канализации, ПП трубы и фитинги двухслойные гофрированные», «обратный клапан», «трубы и фитинги для внутренней канализации из сополимеров пропилена (НТРР), для маркировки которых используется товарный знак «PEŠTAN»;

- в результате поставок товаров лица, подавшего возражение, на территорию Российской Федерации, продукция, маркированная товарным знаком «PEŠTAN», а также иными товарными знаками лица, подавшего возражение, стала доступна к приобретению через сеть Интернет на таких сайтах, как <https://spb.ahop.su/pestan/>, <https://spb.santehnica.ru/brand/pestan>, <https://spb.santehnikaonline.ru/brands/pestan/>, <https://lunda.ru/partners/pestan/?page=1&limit=28&orderBy=POPULARITY&order=DESC&layout=tiles> и на веб-сайте правообладателя <https://pestan-group.ru>;

- летом 2023 г. компании «ПЕШТАН ДОО БУКОВИК» стало известно о нарушении ООО "П-Групп" своих обязательств по контракту №648 от 24.02.2020, а именно, ООО "П-Групп" покупал, рекламировал, предлагал к продаже и продавал товары категории «решения для ванной» других производителей, более того, ООО "П-Групп" маркировал товары других производителей фирменным наименованием и логотипом компании «ПЕШТАН ДОО БУКОВИК», таким образом вводя потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и нанося вред деловой репутации лица, подавшего возражение. Компания «ПЕШТАН ДОО БУКОВИК» попыталась разрешить сложившуюся ситуацию путем переговоров, предложив ООО "П-Групп" добровольно отказаться от прав на оспариваемый товарный знак, однако, сторонам не удалось урегулировать спор мирным путем. Учитывая вышесказанное и принимая во внимание, что согласно подпункту 3.5 контракта №648 от 24.02.2020, «в случае нарушения покупателем обязательства из предыдущих пунктов продавец сохраняет за собой право расторгнуть настоящее соглашение и прекратить сотрудничество с

покупателем в одностороннем порядке и автоматически» компания «ПЕШТАН ДОО БУКОВИК» направила в ООО "П-Групп" уведомление об одностороннем расторжении контракта №648 от 24.02.2020. В письме от 27.12.2023 ООО "П-Групп" прямо признает следующие факты: «Поставщик [ПЕШТАН ДОО БУКОВИК] предоставил дистрибьютору [ООО "П-Групп"] статус эксклюзивного дистрибьютора и фактически официального представительства поставщика на территории Российской Федерации включительно»; «для полной реализации своей функции как официального представителя поставщика, дистрибьютор осуществил государственную регистрацию торгового знака «Pestan» на территории Российской Федерации на свое имя, что делает дистрибьютора единственным владельцем торгового знака «Pestan» на территории Российской Федерации, а, значит, единственным правообладателем на ввоз и реализацию продукции под вышеуказанным торговым знаком на территории Российской Федерации»;

- представленные лицом, подавшим возражение, документы свидетельствуют о том, что сотрудничество между лицом, подавшим возражение, и правообладателем началось в 2017 году, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.03.2019). Изложенное, несомненно, подтверждает осведомленность правообладателя о товарном знаке «PEŠTAN», которым маркируется продукция лица, подавшего возражение, поставляемая в Российскую Федерацию. Сертификаты соответствия на продукцию лица, подавшего возражение, содержат указание изготовителя «ПЕШТАН ДОО», то есть о лица, подавшего возражение. Покупка товаров и сведения о товарах, изготавливаемых лицом, подавшим возражение, и маркированные, в том числе, оспариваемым товарным знаком, доступны в русскоязычной зоне сети Интернет. Контракты, подписанные между лицом, подавшим возражение, и правообладателем, наделяют последнего статусом «официального представителя продавца на территории Российской Федерации», «единственного эксклюзивного поставщика». Ни один из подписанных сторонами документов не содержит явным образом выраженного разрешения, предоставленного лицом, подавшим возражение, правообладателю, на действия, связанные с подачей заявок и регистрацией в Российской Федерации тех товарных знаков, под которыми лицо, подавшее возражение, поставляет товар правообладателю. Поскольку на основании подписанных контрактов правообладатель оспариваемого товарного знака

импортировал под данным обозначением продукцию лица, подавшего возражение, на территорию Российской Федерации, это позволяет сделать вывод о признании правообладателя агентом или представителем лица, подавшего возражение;

- словесный элемент «PEŠTAN» оспариваемого товарного знака является тождественным части фирменного наименования лица, подавшего возражение. Право на фирменное наименование возникло у компании «ПЕШТАН ДОО БУКОВИК» 10.09.1997, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.03.2019);

- компания «ПЕШТАН ДОО БУКОВИК» имеет мировую известность и успешно реализует свою продукцию более чем в 80 странах мира, в том числе, в России. Специализируется на обработке пластических масс, ПВХ, полипропилена и полиэтилена из первичного сырья и является лидером на Балканах в производстве полимеров. Сейчас лицо, подавшее возражение, входит в ТОП-3 производителей решений для ванных комнат высокого европейского качества с собственным заводом в Сербии. Сербское качество быстро зарекомендовало себя на международном рынке, за счет чего компания успешно представлена среди лучших мировых производителей. Филиалы компании находятся в Москве, Краснодаре и Казахстане. Продукцию компании можно найти в более чем 4000 магазинах по Российской Федерации и СНГ. Начав свою деятельность с дистрибуции труб для водоснабжения и канализации, владелец компании «ПЕШТАН ДОО БУКОВИК» уже через два года открыл собственное производство пластиковых труб, производственные мощности которого из года в год росли, а ассортимент продукции расширялся. Сейчас под брендом «PEŠTAN» выпускаются и стабильно прибывают в Россию сливные трапы, инсталляции, кнопки слива, душевые поддоны и раковины. В связи с расширением ассортимента продукции представлен большой выбор моделей мебели и ванн, бытовых вентиляторов и сифонов с наилучшими техническими характеристиками. В условиях нестабильной мировой ситуации на рынке компания «ПЕШТАН ДОО БУКОВИК» продолжает бесперебойные поставки из Сербии и расширяет ассортимент продукции, что говорит о высоком спросе на сантехническое оборудование бренда. С возражением представлены материалы из зоны .ru сети Интернет, свидетельствующие о присутствии на российском рынке сантехнических товаров под брендом «PEŠTAN». В прилагаемых материалах производитель описываемых товаров указан однозначно как сербская компания «ПЕШТАН ДОО БУКОВИК», Сербия. На своем сайте [www.pestan-group.ru](http://www.pestan-group.ru)

правообладатель сообщает о том, что продукция под брендом «PEŠTAN» изготавливается в Сербии компанией «ПЕШТАН ДОО БУКОВИК»;

- с учетом вышеизложенного, регистрация оспариваемого знака произведена в нарушение положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение изложенных доводов с возражением, а с также корреспонденцией от 13.06.2024 лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы (копии):

1. Распечатка товарного знака по свидетельству №740245;
2. Свидетельство о регистрации товарного знака №61724 в Республике Сербия (копия) с переводом на русский язык;
3. Распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству №61724 из Реестра товарных знаков Республики Сербия;
4. Распечатка страниц веб-сайта лица, подавшего возражение, [www.pestan.net](http://www.pestan.net);
5. Контракт №3583 от 30.06.2017, дополнительные соглашения №1-9 к контракту №3583 от 30.06.2017;
6. Договор на перевозку грузов в международном сообщении №27/11/17ОМР от 27.11.2017;
7. Контракт №648 от 24.02.2020, соглашение № 648/1 от 24.02.2020, дополнительное соглашение от 18.04.2023 к контракту №648 от 24.02.2020;
8. Сертификаты соответствия №№1305056, 1305057, 1305058;
9. Информация о деятельности и товарах лица, подавшего возражение, представленная на веб-сайтах <https://spb.axop.su/pestan/>, <https://spb.santehnika.ru/brand/pestan>, <https://spb.santehnikaonline.ru/brands/pestan/>, <https://lunda.ru/partners/pestan/?page=1&limit=28&orderBy=POPULARITY&order=DESC&layout=tiles>, <https://pestan-group.ru>;
10. Уведомление от 04.08.2023 об одностороннем расторжении контракта №648 от 24.02.2020 с переводом на русский язык;
11. Письма от ООО "П-Групп" в адрес компании «ПЕШТАН ДОО

БУКОВИК» от 26.12.2023 и 27.12.2023;

12. Выписка о регистрации компании «ПЕШТАН ДОО БУКОВИК», выданная Агентством коммерческих реестров Республики Сербия (оригинал) с переводом на русский язык;
13. Таможенные декларации на иностранном языке;
14. Инвойсы на иностранном языке.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №740245 недействительным полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- правообладатель не отрицает того, что с 2017 являлся официальным представителем лица, подавшего возражение, на территории России и имел эксклюзивное право на продажу товаров данной компании;

- во исполнение своих обязательств по осуществлению маркетингового продвижения ООО «П-Групп» зарегистрировало товарный знак «Pestan» с тем, чтобы недобросовестные лица не могли начать использование на территории России аналогичного обозначения. Эта превентивная мера была актуальна, так как товарный знак «Pestan» впоследствии стал активно использоваться в России и приобрел широкую известность, так что третьи лица в любой момент могли начать продавать контрафактные товары, маркируя их обозначением «Pestan» или иными обозначениями, сходными с ним до степени смешения. В связи с этим ООО «П-Групп» своими силами и за свой счет осуществило регистрацию указанного товарного знака. Исходя из изложенного, ООО «П-Групп» действовало добросовестно во исполнение своих договорных обязательств официального представителя и в интересах «Пештан Доо Буковик»;

- лицо, подавшее возражение, должно было предоставлять маркетинговую поддержку ООО «П-Групп», то есть возмещать затраты на маркетинг. При этом, маркетинговая поддержка не была оказана в отношении ООО «П-Групп» в полной



мере, расходы на регистрацию товарного знака не были возмещены. Исходя из изложенного, именно компания «Пештан Доо Буковик» является стороной договора, которая не в полной мере исполняла свои обязательства;

- ООО «П-Групп» затратило значительные средства и ресурсы для продвижения бренда «PESTAN» в России. В 2023 г. годовая выручка ООО «П-Групп» от продажи товаров компании «Пештан Доо Буковик» составила около 174.7 млн. рублей. Таким образом, ООО «П-Групп» не паразитировало на репутации уже известного бренда «PESTAN», а наоборот, сделало этот бренд известным в России, существенно увеличило продажи товаров бренда. Эта известность достигалась путем участия в выставках, грамотно выстроенной рекламной стратегии, использования деловых связей руководства ООО «П-Групп», выстраивания партнерских отношений с другими компаниями, регистрации товарного знака;

- с 2017 г. компания «Пештан Доо Буковик» и ООО «П-Групп» вели активную переписку в рамках партнерских отношений. Находясь в процессе регистрации товарного знака на территории России, ООО «П-Групп» не скрывала этого факта от своего сербского контрагента, так как правообладатель считал, что действует в интересах лица, подавшего возражение, и во исполнение своих обязательств по маркетингу и защите бренда. В свою очередь, компания «Пештан Доо Буковик» никогда не возражала против регистрации товарного знака в России, наоборот, выражала одобрение и поддержку. Так, на сайте <https://pestan-group.ru/> был размещен логотип «PESTAN» и свидетельство на оспариваемый товарный знак «PESTAN». На упаковках товаров, которые компания «Пештан Доо Буковик» поставляло в Россию, размещалась ссылка на сайт ООО «П-Групп». Таким образом, представители компании «Пештан Доо Буковик» были осведомлены о существовании сайта ООО «П-Групп», очевидно, посещали его, видели, что на нем размещен товарный знак и не возражали против этого, а, наоборот, размещали ссылки на этот сайт на упаковках своих товаров.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

15. Контракт №3583 от 30.06.2017;

16. Контракт №648 от 24.02.2020;
17. Дополнительное соглашение №1018 от 19.04.2023 к Контракту №648 от 24.02.2020;
18. Счет на оплату услуг патентных поверенных;
19. Договор поручения на регистрацию товарного знака;
20. Платежное поручение, подтверждающее оплату;
21. Сведения «Контур Фокус»;
22. Справка, подтверждающая затраты на маркетинг, понесенные «П-Групп»;
23. Письмо «Пештан Доо Буковик» о расторжении договора;
24. Претензия в отношении «МДД Рус»;
25. Скриншот сведений с сайта «П-Групп» с использованием way-back machine;
26. Образец упаковки продукции «Пештан Доо Буковик» со ссылкой на сайт «П-Групп»;
27. Фотография с выставки «Мосбилд» 2020-2021 гг.;
28. Письмо в адрес компании «Пештан Доо Буковик» от 04.07.2024.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №740245.

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

С учетом даты (25.03.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила), а также Парижскую конвенцию.

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.

Признавая заинтересованность лица в подаче данного возражения, коллегия руководствовалась следующими нормами.

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

заинтересованным лицом. Данная норма не конкретизирует понятие “заинтересованное лицо” и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 №300-ЭС21-11315 по делу №СИП-932/2019).

Оценив документы, представленные лицом, подавшим возражение, коллегия усматривает заинтересованность компании «ПЕШТАН ДОО БУКОВИК» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №740245 в связи со следующим. Лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на знак «PEŠTAN» (свидетельство №61724), зарегистрированный в Республике Сербия в отношении, в том числе, товаров и услуг 11, 17, 19, 35 классов МКТУ. Данным лицом был заключен контракт с правообладателем на поставку санитарно-технической продукции под товарным знаком «PEŠTAN», в связи с чем лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена на имя агента лица, подавшего возражение. Кроме того, согласно доводам возражения, словесный элемент «PEŠTAN» оспариваемого товарного знака сходен до степени смешения с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение («PEŠTAN»), зарегистрированного ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №740245, при этом, компания «ПЕШТАН ДОО БУКОВИК» ведет деятельность, в том числе, по производству полимеров и изделий из них (например, труб, фитингов).

Оспариваемый товарный знак « PEŠTAN» является комбинированным и состоит из словесного элемента «PEŠTAN», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами, а также из помещенной в левой части знака изобразительного элемента в виде стилизованного изображения дома. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 11, 17, 19, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве одного из оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку явился довод о том, что его регистрация была произведена в

нарушение требований пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса и 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.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «PEŠTAN» (свидетельство №61724) (2-3), зарегистрированного в Республике Сербия в отношении, в том числе, товаров и услуг 11, 17, 19, 35 классов МКТУ. Следует отметить, что указанный знак включен в состав товарного знака по свидетельству №740245 в качестве его элемента.

Правообладатель и лицо, подавшее возражение, заключили контракт №3583 от 30.06.2017 (5) о поставке ООО "П-Групп" санитарно-технических товаров (сливных трапов (трапы для душа), инсталляций (бачки сливные), труб и фитингов, мусорных буков, систем орошения), произведенных компанией «ПЕШТАН ДОО БУКОВИК». Согласно пункту 7 контракта (5) «на период действия настоящего договора покупатель получает статус официального представителя продавца на территории Российской Федерации, который подтверждается соответствующим сертификатом, выданным продавцом. На период действия настоящего договора покупатель получает право использовать в рекламе и продвижении продукции продавца официальную символику продавца (бренд, логотип, товарный знак, знак обслуживания, дизайн), фото- и видеоматериалы, разработанные и используемые продавцом, при условии, что вместе с ними публикуется фактическая информация о продавце и о его продукции».

В период с сентября 2017 по декабрь 2020 года стороны подписали девять дополнительных соглашений к вышеуказанному контракту (5). Согласно пункту 1.1 дополнительного соглашения №2 от 30.10.2027 к контракту (5) «продавец наделяет

покупателя статусом «Представительство ПЕШТАН в России», а также предоставляет эксклюзив по распространению продукции товарной группы «решения для ванной» (сливные трапы, инсталляции, унитазы, сиденья и крышки для унитазов, и т.д.) на территории Российской Федерации, а покупатель принимает на себя такой статус со всеми правами и обязанностями, предусмотренными настоящим соглашением. В связи с присвоением покупателю вышеуказанного статуса покупатель обязуется своими силами, средствами и знаниями осуществлять маркетинг и продвижение бренда «Pestan» на территории Российской Федерации». В пункте 1.1 дополнительного соглашения №4 от 18.05.2018 к контракту (5) указано, что продавец наделяет покупателя статусом «Представительство ПЕШТАН в России», а также предоставляет эксклюзивное право по распространению продукции товарной группы «решения для ванной» (сливные трапы, инсталляции, унитазы, сиденья и крышки для унитазов, и т.д.) на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения.

В рамках исполнения вышеприведенных контрактов правообладатель и лицо, подавшее возражение, также заключили договор на перевозку грузов в международном сообщении № 27/11/17ОМР от 27.11.2017 (6).

После даты приоритета оспариваемого знака правообладателем были получены сертификаты соответствия (8) на товары «ПВХ трубы и фитинги для внутренней и наружной канализации, ПП трубы и фитинги двухслойные гофрированные», «обратный клапан», «трубы и фитинги для внутренней канализации из сополимеров пропилена (НТРР), в которых изготовителем товаров указана компания «Пештан ДОО Буковик». Кроме того, между правообладателем и лицом, подавшим возражение, был подписан контракт № 648 от 24.02.2020 (7) о поставке товаров категории «решения для ванной» на специальных условиях. Стороны заключили соглашение №648/1 от 24.02.2020 (7), в котором оговаривались цены на продукцию. Кроме того, стороны подписали дополнительное соглашение к контракту (5), согласно которому срок его действия был продлен до 18.04.2026. При этом, лицо, подавшее возражение, направило в адрес правообладателя уведомление (10) о расторжении контракта (7).

Проанализировав всю представленную информацию в совокупности, коллегия пришла к выводу о том, что правообладатель состоял в партнерских отношениях с

лицом, подавшим возражение, обладающим правами на знак «PESTAN» по свидетельству №61724 в стране происхождения – Республике Сербия. При этом, ООО «Пештан ДОО Буковик» не предоставляло правообладателю согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака. Следовательно, в отношении ООО «П-Групп» могут быть применены положения пункта 6-septies Парижской конвенции как к распространителю товаров лица, подавшего возражение.

Правообладатель не оспаривает, что являлся представителем лица, подавшего возражение в России, вместе с тем, указывает на значительные затраты, которые были им понесены при продвижении данного бренда в России и не были компенсированы компанией «Пештан ДОО Буковик», кроме того, согласно пояснениям ООО «П-Групп» данное лицо зарегистрировало оспариваемый знак с тем, чтобы недобросовестные лица не могли начать использование на территории России аналогичного обозначения. Вместе с тем, соответствующие доводы никак не опровергает факт нарушения данным лицом положений статьи 6-septies Парижской конвенции.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака по свидетельству №740245 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной практике вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;

- использование фирменного наименования до даты приоритета

спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу №СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу №СИП-148/2019, от 11.09.2020 по делу №СИП-938/2019.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, материалы, коллегия установила следующее.

Компания «ПЕШТАН ДОО БУКОВИК» («PEŠTAN DOO BUKOVIK») была зарегистрирована 10.09.1991 в Республике Сербия (12). Фирменное наименование данного лица охраняется на территории Российской Федерации в соответствии со статьей 8 Парижской конвенции.

Словесный элемент «PEŠTAN» оспариваемой регистрации сходен с начальным элементом отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение («PEŠTAN»), что свидетельствует об их сходстве.

Относительно деятельности лица, подавшего возражение, было установлено следующее. Как отмечалось выше, материалы (5-7) свидетельствуют о заключении договоров на поставку продукции от лица, подавшего возражение, к ООО «П-Групп», при этом, часть договоров (5-6) относится к периоду до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Вместе с тем, представленные к данному договору сопроводительные документы (инвойсы, таможенные декларации) (13-14) не имеют перевода на русский язык, в связи с чем невозможно установить, какие именно товары были поставлены правообладателю с тем, чтобы соотнести их с оспариваемым перечнем товаров и услуг.

Публикации на сайтах о наличии на территории Российской Федерации товаров марки «PEŠTAN» (9) не могут быть положены в подтверждение факта использования данным лицом своего фирменного наименования, поскольку не ясно, кто именно вводил данные товары в оборот гражданский оборот в Российской Федерации.

Следовательно, 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, использовавшимся им при осуществлении деятельности на территории Российской Федерации.



Федерации.

Вместе с тем, как было установлено выше, правообладатель являлся официальным представителем лица, подавшего возражение, в Российской Федерации и в отсутствие согласия компании «Петан ДОО Буковик» зарегистрировал на себя оспариваемый знак. С учетом изложенного, регистрация оспариваемого знака произведена в нарушение положений пункта 6-septies Парижской конвенции.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.03.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №740245 недействительным полностью.**