

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 24.02.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №255908, поданное компанией KRIMELTE OÜ, Эстония (далее – лицо, подавшее возражение; KRIMELTE OÜ), при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**КРИМЕЛТЕ**» с приоритетом от 11.03.2002 произведена 24.09.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кримелте», Москва в отношении товаров 01, 17, 19 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). Согласно сведениям Госреестра, опубликованным 25.11.2006, Общество с ограниченной ответственностью «Кримелте» передало права на товарный знак по свидетельству №255908 Обществу с ограниченной ответственностью «Кримелте ТК», Москва на основании договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак, зарегистрированного в установленном порядке Роспатентом 09.10.2006 за №РД0012963. В дальнейшем Общество с ограниченной ответственностью «Кримелте ТК» распорядилось своим исключительным правом на указанный товарный знак и передало права на него согласно договору №РД0122935, зарегистрированному Роспатентом 23.04.2013, Обществу с ограниченной

ответственностью «РесурсКомплект», Московская обл. (далее – правообладатель; ООО «РесурсКомплект»). Срок действия регистрации товарного знака по свидетельству №255908 продлен до 11.03.2022.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №255908 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №255908 противоречит статье 10^{bis} Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883, далее - Парижская конвенция) и положениям пункта 2 статьи 10 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация товарного знака «КРИМЕЛТЕ» по свидетельству №255908 произведена в нарушение исключительного права компании KRIMELTE OÜ на фирменное наименование, право на которое возникло 10.10.1994 и использовалось до даты приоритета указанного товарного знака;

- оспариваемый товарный знак «КРИМЕЛТЕ» тождественен фирменному наименованию компании KRIMELTE OÜ, а товары, указанные в перечне свидетельства №255908, однородны видам деятельности, в отношении которых фактически используется фирменное наименование лица, подавшего возражение;

- регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №255908 была произведена на имя ООО «Кримелте» (ОГРН 1027739775491), генеральным директором которой являлся Зорин В.И., он же выступал в качестве учредителя этого юридического лица совместно с Калининым А.В. в период с 2002 по 2016 гг., эти же лица также являются учредителями ООО «РесурсКомплект» (ОГРН 1105012005670), в пользу которого 23.04.2013 был заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №255908, а в январе

2021 года аффилированное компании KRIMELTE OÜ лицо (ООО «КРИМЕЛТЕ» (ОГРН 1055002310703)) получило претензию от правообладателя оспариваемого товарного знака с требованием взыскания компенсации за его неправомерное использование, однако ООО «РесурсКомплект» не производит и никогда не производило продукцию под товарным знаком «КРИМЕЛТЕ», а все его действия направлены на причинение ущерба лицу, подавшему возражение, представляют собой злоупотребление правом;

- продукция «КРИМЕЛТЕ» присутствует на российском рынке и хорошо известна российским потребителям, ассоциируется с товарным знаком компании KRIMELTE OÜ и ее фирменным наименованием, в связи с чем риск введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 01, 17, 19 классов МКТУ представляется более чем вероятным;

- действия ООО «Кримелте» (ОГРН 1027739775491) по регистрации товарного знака по свидетельству №255908, тождественного фирменному наименованию компании KRIMELTE OÜ для товаров 01, 17, 19 классов МКТУ являются недобросовестными.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №255908 недействительным полностью, т.е. в отношении всех товаров 01, 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы (копии):

- (1) Сведения о международной регистрации №821571 знака «KRIMELTE»;
- (2) Сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №255908;
- (3) Свидетельство Таллинской городской управы №01337374 от 10.10.1994 с переводом на русский язык;
- (4) Протокол общего собрания AS Krimelte;
- (5) Заявление в регистровое отделение Таллинского городского суда;
- (6) Выписка из Торгового Реестра в отношении компании KRIMELTE OÜ;

- (7) Информация о компании KRIMELTE OÜ из официального сайта krimelte.com/ru/ и других источников;
- (8) Грузовая таможенная декларация от 12.12.1995 о ввозе товара из Таллина в Москву;
- (9) Грузобагажные квитанции о перевозке товара из Таллина в Москву;
- (10) Сертификаты соответствия Госстандарта России 1996 года на продукт с маркировкой «PENOFLEX»;
- (11) Этикетки товара с маркировкой «PENOFLEX» на русском языке с указанием «КРИМЕЛТЕ» в качестве заказчика;
- (12) Контракт № KR 98/400 между компанией KRIMELTE OÜ и ООО «Компания «АЛЬТ-Икс» от 17.02.1998 на покупку товара;
- (13) Письмо от имени ООО «Компания «АЛЬТ-Икс» от 27.11.1997 с просьбой реализовать продукцию;
- (14) Письмо от имени ООО «Компания «АЛЬТ-Икс» от 14.10.1998;
- (15) Заявка от имени ООО «Компания «АЛЬТ-Икс» на поставку продукцию от 13.03.1998;
- (16) Контракт № KR 99-4 между КРИМЕЛТЕ ОУ и ООО Фирма «Микс» от 17.03.1999;
- (17) Платежные документы №095-1018/0051967 от 18.10.1995, №095-1005/00476301 от 04.10.1995, №0950921/0043464 от 21.09.1995, №52573/950720 от 20.07.1995 в пользу AS Krimelte от имени АОЗТ «Корсар»;
- (18) Письмо от имени АО «КОРСАР» от 30.01.1996;
- (19) Копии этикеток с указанием производителя продукции KRIMELTE OÜ и ООО «Кримелте»;
- (20) Свидетельства о государственной регистрации продукции;
- (21) Информация из сети Интернет с предложениями к продаже товаров «КРИМЕЛТЕ» на российском рынке;
- (22) Договор №402/96 от 08.04.1996, заключенный между KRIMELTE OÜ и HALIFA TRADING;
- (23) Информационное письмо ПКФ «Стройсистема СТ» от 13.05.2007;

(24) Карточка компании из системы СПАРК-Интерфакс в отношении ООО «Кримелте» (ОГРН 1027739775491);

(25) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «РесурсКомлект»;

(26) Распечатки поисковых систем с упоминанием компании KRIMELTE OÜ и ее продукции;

(27) Распечатки с различных сайтов с отзывами и форумами с обсуждением продукции компании KRIMELTE OÜ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №255908, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил свой отзыв на доводы возражения, основные аргументы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, при оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №255908 применено законодательство, которое еще не действовало на дату его приоритета;

- лицом, подавшим возражение, не представлено сведений о том, что по состоянию на дату приоритета оспариваемого товарного знака компания KRIMELTE OÜ имела официальное фирменное наименование на русском языке, оспариваемый же товарный знак «КРИМЕЛТЕ», выполненный буквами русского алфавита, не воспроизводит фирменное наименование компании KRIMELTE OÜ, выполненное буквами латинского алфавита, т.е. не является тождественным ему, при этом положений о возможности сходства этих средств индивидуализации действующее на дату приоритета оспариваемого товарного знака законодательство не содержало;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств известности фирменного наименования KRIMELTE OÜ на дату приоритета оспариваемого товарного знака;

- наличие однородности видов деятельности компании KRIMELTE OÜ и товаров, фигурирующих в перечне свидетельства №255908 оспариваемого товарного знака, на дату его приоритета материалами возражения не доказано;

- лицом, подавшим возражение, не доказано, что на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №255908 у потребителя сформировалась стойкая ассоциативная связь между обозначением «КРИМЕЛТЕ» и компанией KRIMELTE OÜ;

- материалами возражения не доказан факт злоупотребления правом при регистрации оспариваемого товарного знака со стороны его первоначального правообладателя ООО «Кримелте» (ОГРН 1027739775491) и настоящего обладателя исключительного права на этот товарный знак – ООО «РесурсКомплект»;

- компании KRIMELTE OÜ было известно о наличии оспариваемого товарного знака еще в 2006 году, когда ей была предпринята попытка получить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «KRIMELTE» по международной регистрации №821571 для товаров 17 класса МКТУ и получено соответствующее решение Роспатента со ссылкой на сходный до степени смешения товарный знак «КРИМЕЛТЕ» по свидетельству №255908, однако, не оспаривая правовую охрану этого товарного знака, в период с 2005 года компания KRIMELTE OÜ осуществляла экспансию товарного рынка России тем товаром и под тем обозначением, в отношении которых она была осведомлена о существовании законного правообладателя, тем самым злоупотребляя правом;

- в возражении отсутствуют доказательства того, что оспариваемый товарный знак является имитацией фирменного наименования компании KRIMELTE OÜ, а его регистрация и использование представляет собой недобросовестную конкуренцию по отношению к компании KRIMELTE OÜ;

- у федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности отсутствуют правовые основания для установления факта недобросовестности действий правообладателя при регистрации и использовании оспариваемого товарного знака.

К материалам отзыва приложены следующие документы:

(28) Распечатка из толкового словаря С.И. Ожегова со значением слова «воспроизвести»;

(29) Распечатка из толкового словаря С.И. Ожегова со значением слов «известный»;

(30) Распечатка информации о домене KRIMELTE.COM;

(31) Распечатка информации о домене REIN-DEER.RU;

(32) Распечатка основных сведений об ООО «БАУСТРОЙ» с сайта nalog.ru;

(33) Распечатка информации о домене PROFITRAST.RU;

(34) Распечатка информации о домене VEROL.NET;

(35) Распечатка информации о домене DEKART.RU;

(36) Распечатка предварительного частичного отказа в защите на территории Российской Федерации знака «KRIMELTE» по международной регистрации №821571;

(37) Распечатка заявления ВОИС о предоставлении на территории Российской Федерации частичной правовой защиты знаку «OÜ KRIMELTE» по международной регистрации №821571;

Кроме того, необходимо указать, что лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, представило следующие аргументы в защиту своей позиции:

- товарный знак, выполненный в кириллице, признается воспроизводящим фирменное наименование, выполненное в латинице, поскольку является его транслитерацией, что подтверждается административной и судебной практикой по рассмотрению возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам «PROXIMA» по свидетельству №325617, «PROXIMA TECHNOLOGY» по свидетельству №225667, а также выпиской из ЕГРЮЛ, где в качестве учредителя ООО «КРИМИЛТЕ» (ОГРН 1055002310703) выступает Пaeвое товарищество «КРИМЕЛТЕ», а именно лицо, подавшее возражение;

- фирменное наименование компании KRIMELTE OÜ было известно на территории Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака, при этом под известностью фирменного наименования понимается не его широкая известность большому кругу лиц, а факт существования сведений, т.е. факт присутствия на территории Российской Федерации, что подтверждается

административной практикой рассмотрения возражений по товарным знакам «PROXIMA» по свидетельству №325617, «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР» по свидетельству №263860;

- компания KRIMELTE OÜ представляет дополнительные сведения относительно своей известности на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- правообладатель голосовно утверждает о том, что является производителем продукции под товарным знаком «КРИМЕЛТЕ» и вводит коллегия в заблуждение относительно того, что лицо, подавшее возражение, злоупотребляет правами при подаче настоящего возражения, поскольку именно учредители первоначального правообладателя оспариваемого товарного знака – Зорн В.И. и Калинин А.В., являясь членами совета директоров компаний Riviera Investments OÜ и Quackerz OÜ, обладая знаниями и информацией о компании KRIMELTE OÜ, ее хозяйственной деятельности и активах, инициировали заключение договора о продаже акций этого лица.

В дополнение к доводам поступившего возражения лицо, его подавшее, представило следующие дополнительные документы (копии):

(38) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «КРИМЕЛТЕ» (ОГРН 1055002310703);

(39) Сертификат, выданный KRIMELTE OÜ в качестве участника Российской Строительной Недели 2001 г.;

(40) Договор между ООО ПКФ «Стройсистема СТ» и ГНИВЦ ФТС России от 15.10.2007, запрос, акт об оказании услуг, ответ ФТС;

(41) Карточка компании из системы СПАРК-Интерфакс в отношении ООО «ПКФ Стройсистема СТ» (ОГРН 1027739775854);

(42) Ответ ФТС на запрос;

(43) Письма от ООО «Компания «АЛЬТ-Икс» в адрес компании KRIMELTE OÜ;

(44) Договор продажи акций компаниями Riviera Investments OÜ и Quackerz OÜ (продавцы) компании OÜ Penosil Easti (покупатель) нотариально заверенным переводом на русский язык;

(45) Письмо от ООО «Хайв Экспо Интернешнл» относительно участия компании KRIMELTE OÜ в 1995 году в выставке MosBuild в Москве.

Изучив материалы дела и заслушав присутствовавших на заседании коллегии представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ) по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. При этом подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Следует констатировать, что при подаче настоящего возражения лицом, его подавшим, ошибочно применены положения пункта 3 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, редакция которого вступила в силу только 27.12.2002, т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №255908.

Вместе с тем возможность оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку в случае нарушения исключительного права на фирменное наименование и наличия способности товарного знака вводить потребителя в заблуждения предусматривалась также пунктом 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 7 в редакции Закона РФ от 23.09.1992 №3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товаров» до внесения в него вышеуказанных изменений.

Так, с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.03.2002) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон РФ от

23.09.1992 №3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товаров» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за №989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов, обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.3 (2.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков; близость звуков, составляющих обозначения; расположение

близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположении; 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 (визуальное) сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (2) Правил определяют по общему зрительному впечатлению; виду шрифта; графическому написанию с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположению букв по отношению друг к другу; алфавиту, буквами которого написано слово; цвету или цветовому сочетанию.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (3) Правил на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей, в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на которое падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против

предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак «КРИМЕЛТЕ» по свидетельству №255908 и фирменное наименование компании KRIMELTE OÜ, которые, по мнению, лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения. В возражении также отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с компанией KRIMELTE OÜ и осуществляемой ей деятельности по производству и продвижению однородной продукции.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание имеющийся спор о праве на средства индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности компании KRIMELTE OÜ в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №255908.

В свою очередь анализ материалов возражения на предмет соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «**КРИМЕЛТЕ**» по свидетельству №255908 имеет приоритет от 11.03.2002, является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №255908 предоставлена в отношении следующих товаров:

01 класс МКТУ - *продукты химические, предназначенные для использования в промышленных целях; клеящие вещества для промышленных целей;*

17 класс МКТУ - *материалы уплотняющие (герметики) для соединений;*

19 класс МКТУ - *покрытия строительные неметаллические; обмазки [строительные материалы].*

В круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона применительно к фирменному наименованию, включается следующее:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;
- наличие или отсутствие воспроизведения фирменного наименования (его отдельных элементов) в оспариваемом товарном знаке;
- известность противопоставленного фирменного наименования на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- однородность товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров, относящихся к сфере такой деятельности).

Необходимо указать, что в соответствии со статьей 8 Парижской конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Как следует из свидетельства Таллинской городской управы (3), регистрация компании KRIMELTE в качестве юридического лица была осуществлена 10.10.1994 под фирменным наименованием AS Krimelte в форме акционерного общества (AS – общепринятая в Эстонии аббревиатура от формы собственности Aktsiaselts (Акционерное общество), см. <http://finbaltconsulting.eu/ru/tovarishhestvo-s-ogranichennoj-otvetstvennostju/>). В 1997 году фирменное наименование компании изменилось на KRIMELTE OÜ, где OÜ – аббревиатура от Osaühing, означающая в Эстонии Товарищество с ограниченной ответственностью. Фирменное наименование компании KRIMELTE OÜ в дальнейшем не изменялась, что следует из представленных документов (4), (5), (6).

Таким образом, право на фирменное наименование KRIMELTE у лица, подавшего возражение, возникло до даты (11.03.2002) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №255908.

Анализ оспариваемого товарного знака «**КРИМЕЛТЕ**» по свидетельству №255908 показал, что он включает единственный индивидуализирующий словесный элемент «КРИМЕЛТЕ», который не имеет смыслового значения. Словесный элемент

«КРИМЕЛТЕ» фонетически тождественен отличительной части фирменного наименования компании KRIMELTE OÜ, которое также является фантазийным обозначением. Фактически сопоставляемые средства индивидуализации «КРИМЕЛТЕ» / «KRIMELTE» представляют собой транслитерацию друг друга буквами русского и латинского алфавитов.

При этом следует указать, что под транслитерацией понимается побуквенная передача текста, написанного с помощью какого-либо алфавита, средствами другого алфавита (см. Современная энциклопедия, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/48174>).

В свою очередь положения пункта 2 статьи 7 Закона предусматривают запрет на воспроизведение в составе оспариваемого товарного знака фирменного наименования иного лица. Согласно словарно-справочным данным (см. например, Л.А. Карпенко, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский «Краткий психологический словарь», Ростов-на-Дону, «ФЕНИКС», 1998, <https://psychology.academic.ru/364/воспроизведение>) под воспроизведением понимается доступное для наблюдения умственное действие, заключающееся в восстановлении и реконструкции актуализированного содержания в той или иной знаковой форме.

В этой связи следует признать, что оспариваемый товарный знак «КРИМЕЛТЕ» фактически представляет собой воспроизведение буквами русского алфавита фирменного наименования «KRIMELTE», принадлежащего лицу, подавшему возражение.

Вместе с тем одним из условий для отнесения оспариваемого товарного знака к обозначениям, не соответствующим требованиям пункта 2 статьи 7 Закона, является необходимость доказывания известности противопоставленного фирменного наименования на период времени, предшествующий приоритету этого товарного знака.

Коллегия приняла к сведению довод лица, подавшего возражение, со ссылкой на практику рассмотрения возражений по товарным знакам «PROXIMA» по свидетельству №325617, «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР» по свидетельству №263860 о

необходимости доказывания лишь факта известности фирмы как таковой на территории Российской Федерации, а не ее общеизвестности. Следует отметить, что выводы при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны указанным товарным знакам, не имеют преюдициального значения при рассмотрении настоящего спора.

Более того, ссылка на товарный знак «PROXIMA» по свидетельству №325617 с приоритетом от 10.03.2005 в данном деле неуместна, поскольку на дату приоритета этого товарного знака действовала редакция Закона РФ от 23.09.1992 №3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товаров», не содержащая требований об известности фирменного наименования при соотнесении прав на это средство индивидуализации с товарным знаком.

Что касается товарного знака «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР» по свидетельству №263860 с приоритетом от 19.12.2002, то, исходя из текста административного акта, на который ссылается лицо, подавшее возражение, при рассмотрении этого возражения во внимание принимались документы, которые позволили сделать вывод об известности и узнаваемости обозначения «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР» в качестве фирменного наименования стороны спора, так и принадлежащего этому лицу одноименного средства индивидуализации, используемого в гражданском обороте в качестве названия печатного издания.

Что касается понятия известности, то согласно Толковому словарю русского языка под редакцией С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, слово «известный» трактуется как «такой, о деятельности которого все хорошо знают, пользующейся популярностью» (29).

При этом следует согласиться с доводами правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №255908 о том, что под известностью фирменного наименования следует понимать такую степень осведомленности российского потребителя об иностранной компании на дату приоритета товарного знака, при которой потребитель воспринимает и ассоциирует обозначение, заявленное в качестве товарного знака, именно с фирменным наименованием этой иностранной компании.

В этой связи следует констатировать, что из представленных материалов возражения, хоть и усматриваются сведения об осуществлении компанией KRIMELTE OÜ деятельности по производству строительных химикатов в области строительного монтажных пен, герметиков, клеев, однако эти сведения в большинстве своем не соотносятся с датой приоритета оспариваемого товарного знака и не подтверждают известности обозначения «КРИМЕЛТЕ» / «KRIMELTE» в качестве фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Как следует из распечаток с официального сайта компании <https://www.krimelte.com> (7), компания KRIMELTE OÜ – это ведущий европейский производитель строительных химикатов в области строительного-монтажных пен, герметиков, клеев, уплотнительных материалов, различных средств для обработки и очистки поверхностей. Однако, согласно представленным правообладателем сведениям о домене [krimelte.com](https://www.krimelte.com), созданном 29.06.2007 (30), информация на сайте с этим доменным именем не могла быть размещена на дату приоритета оспариваемого товарного знака, следовательно, была неизвестна потребителю.

Аналогичные выводы усматриваются и при анализе информации, опубликованной на сайтах <https://rein-deer.ru>, <https://www.indexbox.ru>, <https://stroyst.ru> (7) относительно продукции KRIMELTE OÜ. Так, интернет-сайт с доменным именем rein-deer.ru начал работать только 08.08.2011 согласно документу (31), а статья о рынке герметиков в России была опубликована на сайте <https://www.inbox.ru> только 21.09.2016. Статья, размещенная на сайте <https://stroyst.ru>, представляет собой анонс сведений о продаже монтажной пены Penosil с 17.04.2012.

Представленный документ от 12.12.1995 (8), несмотря на то, что указан в поступившем возражении в качестве грузовой-таможенной декларации, таковым не является, поскольку не содержит сведений о пересечении товаром эстонско-российской границы. Более того, указанный документ представляет собой инвойс (счет), в котором не упомянут какой-либо товар в принципе, а только маркировка «PENOFLEX». Не свидетельствуют о пересечении эстонско-российской границы и грузобагажные квитанции от 16.06.1995 и 19.06.1995 (9), в которых также не упомянута соответствующая продукция, а лишь ее маркировка «PENOFLEX» /

«ПЕНОФЛЕКС». При этом следует отметить, что в представленном сертификате соответствия продукции Госстандарту России (10) со сроком действия до 28.05.1996 (период времени, к которому относятся вышеуказанные документы (8), (9)) указан полиуретановый герметик «PENOFLEX», в качестве производителя которого выступает не компания лица, подавшего возражения, а датский производитель BAXENDEN SCANDINAVIA A/S.

В приложении 11 представлены дизайн-макеты упаковочной продукции на герметик «PENOFLEX», монтажную пену «FAVORITE», «КОМПРЕССОР», «BOSTIK STANDART», «PENOSIL», однако сами по себе дизайн-макеты этикеток не свидетельствуют как о реальном наличии соответствующей продукции в гражданском обороте на дату приоритета оспариваемого товарного знака, так и об известности ее производителя.

Кроме того, следует указать, что дизайн-макеты этикеток монтажной пены «FAVORITE», «КОМПРЕССОР», «BOSTIK STANDART», «PENOSIL» не содержат упоминания лица, подавшего возражение, что исключает ассоциирование этой продукции с компанией KRIMELTE OÜ. Фигурирующее же на данных дизайн-макетах ООО «КРИМЕЛТЕ» (ОГРН 1055002310703) хоть и является дочерней компанией KRIMELTE OÜ согласно выписке из ЕГРЮЛ (38), однако было зарегистрировано на территории Российской Федерации в качестве юридического лица только 07.07.2005, следовательно, указанные дизайн-макеты были созданы гораздо позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того, само по себе наличие в России дочерней компании с фирменным наименованием ООО «КРИМЕЛТЕ» не свидетельствует о том, что средство индивидуализации «КРИМЕЛТЕ» ассоциируется именно с эстонской компанией KRIMELTE OÜ.

Необходимо отметить, что регистрация оспариваемого товарного знака изначально была произведена на имя ООО «Кримелте» (ОГРН 1027739775491), которое было создано 02.08.1999 и не являлось дочерней компанией лица, подавшего возражение, а было связано с ним хозяйственными взаимоотношениями, что сторонами не отрицается.

Из контрактов от 14.10.1998 между компанией KRIMELTE OÜ и ООО «Компания Альт-Икс» (12) и от 17.03.1999 между компанией KRIMELTE OÜ и ООО «Фирма Микс» (16), а также из письма Фирмы «АЛЬТ-ИКС» к компании AS Krimelte от 27.11.1997 (13) не усматривается сведений о поставках какой продукции идет речь. Кроме того, нет фактического подтверждения исполнения указанных контрактов. Контракт (16) не скреплен подписью представителя компании KRIMELTE OÜ и ее печатью.

Письмо Фирмы «АЛЬТ-ИКС» к компании Krimelte от 14.10.1998 (14) не подтверждает ввод в гражданский оборот на территории Российской Федерации герметиков «PENOFLEX», а лишь извещает о необходимости их сертификации согласно требованиям российского законодательства. Заявка на поставку продукции ООО «Компания Альт-Икс» от 13.08.1998 (15) свидетельствует лишь о намерении приобрести товар, но не о его присутствии в России на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Заявления на перевод денежных средств от 18.10.1995, 04.10.1995, 21.09.1995 20.07.1995 (17) от АОЗТ «Корсар» для AS Krimelte не содержат упоминания назначения платежа, что не позволяет соотнести эти документы с какой-либо областью деятельности компании AS Krimelte.

Из претензионных писем АОЗТ «Корсар» от 30.01.1996 (18), ООО «Компания «Альт-Икс» от 11.08.1998 (41) к компании AS Krimelte усматривается, что на складе упомянутых лиц имелось несколько упаковок бракованного герметика «ПЕНОФЛЕКС», однако этот документ сам по себе не свидетельствует об известности в гражданском обороте обозначения «КРИМЕЛТЕ» / «KRIMELTE» потребителю в качестве средства индивидуализации компании-производителя указанного товара.

В отношении представленных дизайн-макетов этикеток на монтажные пены, очиститель монтажной пены (19) под различными обозначениями, в частности, «BESSERE WERTE», «WINDOOR 105», «IRFIX», «VEROL», «PROPLEX», «PENOSIL» и т.д. следует упомянуть вышеприведенные доводы о том, что само по себе разработанное дизайнерское решение той или иной упаковочной продукции не свидетельствует о фактическом наличии самого товара в гражданском обороте.

Кроме того, представленные дизайн-макеты фактически не могут свидетельствовать о наличии продукции в гражданском обороте, поскольку содержат сведения о компаниях-заказчиках этой продукции, их сайтах, технических условиях или о дочерней компании лица, подавшего возражение - ООО «КРИМЕЛТЕ», которые появились после даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается документами правообладателя (32), (33), (34), (35), (38). Дизайн-макет герметика для печей и каминов «IRFIX» датирован 17.03.2020, что объективно свидетельствует о неотносимости этого документа к рассматриваемому периоду времени.

Представленные лицом, подавшим возражение, свидетельства ЕВРОЗЭС о государственной регистрации продукции (20) – герметиков, монтажной пены, клей-пены, маркированных различными обозначениями, охватывают период времени с 2011 по 2020 годов, т.е. не подтверждают известность компании KRIMELTE OÜ в качестве производителя этих товаров на дату приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того, в ряде свидетельств (20) в качестве производителя продукции указаны немецкие компании, например KRAFTOOL I/E GmbH, что свидетельствует об неотносимости данных доказательств к данному делу.

Представленные договоры от 08.04.1996 (22), заключенные между компанией AS Krimelte и компанией HALIFA TRADING LTD (22) на поставку герметиков не свидетельствуют о наличии фактической поставки продукции на территорию Российской Федерации.

Представленные распечатки из сети Интернет (21) с предложениями о продаже герметиков на сайтах Леруа-Мерлен и Яндекс.Маркет, как и результаты поисковых запросов в системах google, yandex, bing (26) по слову «krimelte» датированы 23.02.2021 и не способны отражать ситуацию, существовавшую на дату приоритета оспариваемого товарного знака. Аналогичный вывод можно сделать относительно отзывов потребителей продукции (27), самый ранний из которых датирован 12.11.2014.

Что касается представленного письма (23) от ООО «ПФК Стройсистема СТ» и письма ФТС (43), то они содержат сведения о том, что за период с 2002 года по

конец апреля 2007 года была реализована продукция - монтажная пена и герметики «PENOSEAL» и «PENOSIL». Однако из содержания этих документов не усматривается, что в 2002 году реализация упомянутой продукции осуществлялась именно до даты приоритета оспариваемого товарного знака и ассоциировалась с лицом, подавшим возражение. Договор на поставку продукции между компанией KRIMELTE OÜ и ООО «ПФК Стройсистема СТ» в деле отсутствует.

Представленные лицом, подавшим возражение, договор между ООО ПКФ «Стройсистема СТ» и ГНИВЦ ФТС России, приложения к нему (40) на предоставлении информации о наличии грузовых таможенных деклараций, а также представленные Федеральной таможенной службой сведения об импорте продукции KRIMELTE OÜ (43) также не подтверждают, что в 2002 году до даты приоритета оспариваемого товарного знака был осуществлен ввоз герметиков, монтажной пены, которые ассоциировались исключительно с KRIMELTE OÜ. Все фактические сведения о поставках продукции датированы 2005 – 2007 годами.

Что касается информации об участии компании KRIMELTE OÜ в строительной выставке «MosBuild» (39), (45) в апреле 2001 года, то она принята к сведению. Однако из представленных документов не усматривается, получило ли лицо, подавшее возражение, известность среди потребителей в качестве производителя определенной продукции, которую можно было бы соотнести с товарами 01, 17, 19 классов МКТУ, приведенных в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №255908.

Следует отметить, что сами по себе товары 01, 17, 19 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №255908 и продукция в виде герметиков, монтажной пены и клей-пены, относятся к категории «материалов для строительства и ремонта», имеют сходные функции (строительство, ремонт, покрытие, защита, изоляция, скрепление поверхностей), характеризуются сходным назначением, одинаковыми условиями и каналами сбыта (специализированные строительные магазины, хозяйственные магазины, отделы супер- и гипермаркетов), предназначены для одинаковой целевой аудитории (лица, осуществляющие строительство и ремонт).

Все вышеизложенное обуславливает вывод об однородности приведенных выше товаров компании KRIMELTE OÜ и указанных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №255908.

Однако отсутствие сведений о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №255908 компания KRIMELTE OÜ приобрела известность в качестве производителя определенной продукции, нет оснований для вывода о том, что товарный знак «КРИМЕЛТЕ» ассоциируется исключительно с этим лицом, а его регистрация была осуществлена с нарушением требований пункта 2 статьи 7 Закона.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, то они также представляются необоснованными.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Как отмечалось выше, из представленных документов не усматривается устойчивых ассоциативных связей между обозначением «КРИМЕЛТЕ» и компанией KRIMELTE OÜ на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №255908, следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного

знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно изготовителя по смыслу требований, изложенных в пункте 2 статьи 6 Закона, не является убедительным.

Принимая во внимание все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности, коллегия не находит оснований для удовлетворения поступившего возражения.

Необходимо отметить, что в поступившем возражении лицо, его подавшее, указывает на то, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №255908 явилась злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией со стороны как первоначального правообладателя – ООО «Кримелте» (ОГРН 1027739775491), так и настоящего правообладателя – ООО «РесурсКомплект».

Коллегия приняла к сведению указанные доводы возражения и считает необходимым обратить внимание лица, подавшего возражение, на то, что установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции, связанное с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В этой связи поступившее возражение по указанным основаниям в настоящем споре не рассматривается.

Вместе с тем необходимо упомянуть, что в материалах заявки №2002705862 присутствует письменное разрешение компании KRIMELTE OÜ за подписью Яан Пуусааг на регистрацию товарного знака «КРИМЕЛТЕ» для товаров 01, 17, 19 классов МКТУ, а также содержатся сведения о партнерских взаимоотношениях ООО «Кримелте» и компании KRIMELTE OÜ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.02.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №255908.