

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 11.08.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №733122, поданное компанией КРИМЕЛТЕ ОУ, Эстония (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

СИЛА
SILA

Оспариваемый товарный знак «**СИЛА**» по заявке №2018741235 с приоритетом от 25.09.2018 зарегистрирован 01.11.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №733122 в отношении товаров и услуг 02, 08, 17 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Лаптева Владимира Федоровича, 127576, Москва, ул. Череповецкая, д. 6, кв. 59 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 01.11.2019 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №21 за 2019 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №733122 для всех товаров классов 02, 08, 17 классов МКТУ предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса, а также 10^{bis} Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883, далее

- Парижская конвенция) и положениям пункта 14.1 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- компания КРИМЕЛТЕ ОУ является правообладателем зарегистрированных на территории Российской Федерации товарных знаков «**PENOSIL**» по международной регистрации №879875 с конвенционным приоритетом от 07.12.2005 для товаров 17 класса МКТУ, «**PENOSIL SPEEDFIX**» по международной регистрации №1490730 с конвенционным приоритетом от 05.07.2019 для товаров 01, 17 классов МКТУ, «**PENOSIL**» по свидетельству №822467 с приоритетом от 12.02.2021 для товаров и услуг 01, 02, 03, 08, 17, 19, 35 классов МКТУ, а также использует в своей деятельности лозунг «**СИЛА ПЕНОСИЛА**»;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №733122 со словесными элементами «**СИЛА SILA**» является сходным до степени смешения с серией принадлежащих компании КРИМЕЛТЕ ОУ обозначений «**PENOSIL**» / «**СИЛА ПЕНОСИЛА**», основанных на наличии в них сильного элемента «**PENOSIL**», в котором присутствует часть «**SIL**»;

- сходство до степени смешения сравниваемых обозначений «**СИЛА SILA**» / «**PENOSIL**» / «**СИЛА ПЕНОСИЛА**» основывается на выводе о наличии между ними фонетического и графического сходства, а также одинаковых смысловых ассоциаций со словом «сила»;

- товары 02, 08, 17 классов МКТУ оспариваемого и противопоставленных знаков тождественны или соотносятся друг с другом как род/вид, относятся к материалам для строительства и ремонта, имеют одинаковые условия реализации через строительные магазины, следовательно, однородны;

- компания КРИМЕЛТЕ ОУ была основана 1994 году, собственное производство продукции было начато в 1998 году, продукция компании поставляется в более, чем семьдесят стран от США до Новой Зеландии, Норвегии, Австралии, Бразилии и Японии, в перечень выпускаемых товаров под обозначением «**PENOSIL**», получившим правовую охрану во многих странах мира, входят монтажные пены, герметики, уплотнители, клеи, отделочные материалы и чистящие средства для профессиональных

строителей и рядовых потребителей, продукция «**PENOSIL**» присутствует в России и хорошо известна российскому потребителю;

- рядовой потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров под оспариваемым товарным знаком «**СИЛА СИЛА**» с учетом популярности и известности лица, подавшего возражение и его продукции, маркированной знаком «**PENOSIL**» и сопровождаемой лозунгом «**СИЛА ПЕНОСИЛА**», поскольку товары 02, 08, 17 классов МКТУ под указанными сходными друг с другом обозначениями ассоциируется исключительно с компанией КРИМЕЛТЕ ОУ;

- оспариваемый товарный знак, включающий словесный элемент «**СИЛА**» с определенным смысловым значением («сила» - 1. величина, являющаяся мерой механического взаимодействия тел, вызывающего их ускорение или деформацию; характеристика интенсивности физических процессов (спец.); 2. способность живых существ напряжением мышц производить физические действия, движения; физическая возможность активно действовать, см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова; 3. напряжение, энергия как причина, выводящая тело, материю из состояния покоя или изменяющая направление, скорость движения, см. Толковый словарь русского языка Ушакова; 4. способность чего-либо производить полезную деятельность, энергию, мощность какого-либо устройства; 5. большая степень проявления чего-либо, воздействия чего-либо на человека и материальные объекты, см. Толковый словарь русского языка Дмитриева), носит описательный характер для товаров 02, 08, 17 классов МКТУ, поскольку при использовании ручных орудий и инструментов человеку необходимо механически воздействовать на предметы, например, при использовании ножниц, ножей и иных товаров 08 класса МКТУ человек воздействует на предметы, т.е. проявляет силу, либо в процессе использования ряда спорных товаров, в частности, клейких и изоляционных лент, упомянутых в 17 классе МКТУ, возникают сила трения;

- регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №733122, являющегося сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками со словесным элементом «**PENOSIL**» для однородных товаров 02, 08 и 17 классов МКТУ, а также с лозунгом «**СИЛА ПЕНОСИЛА**» компании КРИМЕЛТЕ ОУ,

противоречит законодательству, регулирующему взаимоотношения, связанные с недобросовестной конкуренцией.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №733122 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы (копии):

(1) Распечатки из сети Интернет с упоминаниями продукции компании КРИМЕЛТЕ ОУ;

(2) Распечатки с различных сайтов с отзывами и форумов с обсуждением продукции компании КРИМЕЛТЕ ОУ;

(3) Распечатка из Толкового словаря русского языка С.И. Ожегова;

(4) Распечатка из Толкового словаря русского языка Ушакова;

(5) Распечатка из Толкового словаря русского языка Дмитриева;

(6) Рекомендации к применению герметиков.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №733122 был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил свои доводы относительно охраноспособности оспариваемого товарного знака, которые сводятся к следующему:

- настоящее возражение подано незаинтересованным лицом, поскольку оспариваемый товарный знак по свидетельству №733122 и принадлежащие компании КРИМЕЛТЕ ОУ товарные знаки со словесным элементом «**PENOSIL**» не являются сходными до степени смешения, а использование слогана «**СИЛА ПЕНОСИЛА**» не доказано материалами возражения;

- противопоставленные знаки «**PENOSIL SPEEDFIX**» по международной регистрации №1490730 и «**PENOSIL**» по свидетельству №822467 имеют более поздние даты приоритета (соответственно, 05.07.2019 и 12.02.2021), чем оспариваемый товарный знак, а лозунг «**СИЛА ПЕНОСИЛА**» в качестве товарного знака не зарегистрирован, в этой связи сопоставительный анализ на предмет сходства товарных знаков возможно провести только в отношении оспариваемого

товарного знака и противопоставления «**PENOSIL**» по международной регистрации №879875;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №733122 и противопоставленный знак «**PENOSIL**» по международной регистрации №879875 не являются сходными до степени смешения в силу фонетических и графических отличий и невозможности сопоставительного анализа по семантическому критерию сходства в силу фантазийного характера противопоставленного знака;

- к приведенному аргументу лица, подавшего возражение, о том, что «**PENOSIL**» включает в себя два элемента, которые создают у потребителя впечатление, что речь идёт о «сильной пене», следует относиться критически, поскольку знак «**PENOSIL**» имеет международную регистрацию, правовая охрана которого распространяется на 45 стран мира с базовой регистрацией в Эстонии, и ни в одной из этих стран, кроме России, слово «**PENOSIL**» не может вызвать ассоциации с сильной пеной, так как в иностранных переводах эта фраза будет звучать иначе, например, в переводе на эстонский язык (язык страны базовой регистрации) фраза «сильная пена» выглядит как «TUGEV VANU»;

- элемент «**SIL**» не является оригинальным и не придаёт индивидуализирующую способность знаку «**PENOSIL**», что подтверждается существованием товарных знаков с указанным элементом, принадлежащих с 1964 года немецкой компании Хенкель (товарный знак «**SIL**» по международной регистрации №283821с приоритетом 21.05.1964 для товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, «**SIL**» по свидетельству №95591 с приоритетом от 22.08.1990 для товаров 03 класса МКТУ, «**SIL-PAD**» по свидетельству №125829 с приоритетом от 20.10.1993 для товаров 17 класса МКТУ), товарного знака «**Sil**» по свидетельству №709859 с приоритетом от 08.08.2018 для товаров 07, 08, 09 классов МКТУ, принадлежащего ООО «СИЛ-ТУЛС»;

- знак «**PENOSIL**» следует рассматривать в целом, без деления его на части, поскольку слово «**PENOSIL**» либо является единственным индивидуализирующим элементом принадлежащих лицу, подавшему возражение, товарных знаков, либо включен в их состав в целом, без выделения каких-либо формант;

- из представленных материалов возражения не усматривается, что товарный знак по свидетельству №733122 ассоциируется с принадлежащим лицу, подавшему возражение знаком «**PENOSIL**» или лозунгом «**СИЛА ПЕНОСИЛА**», более того использование подобного лозунга и его известность потребителю лицом, подавшим не доказано, следовательно, нет оснований для вывода о его способности вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- словесный элемент «СИЛА» не имеет прямого и очевидного описательного значения для товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, является семантически нейтральным, имея полисемичный характер (см. Толковый словарь русского языка Кузнецова, расположенный на портале ГРАМОТА.РУ (свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57155, выдано Роскомнадзором 11.03.2014), созданном по рекомендации Комиссии «Русский язык в СМИ Совета по русскому языку при правительстве Российской Федерации при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовой информации), ни в одном из своих значений не ассоциируется с категорией качества или свойств товаров, а все приведенные в возражении рассуждения на необходимость применения силы при их использовании, характеризуют действия человека при использовании товаров, а не самих товаров;

- в возражении не приводятся сведения о наличии судебного или административного органа, из которых бы следовало, что действия правообладателя по приобретению права на оспариваемый товарный знак по свидетельству №733122 носят недобросовестный характер, доказательств подобного утверждения не имеется и в самом возражении, в силу чего нет оснований для вывода о несоответствии этого товарного знака требованиям антимонопольного законодательства.

С учетом изложенного, в отзыве правообладателя изложена просьба отказать в удовлетворении поступившего возражения и сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №733122.

В качестве материалов, поясняющих аргументы отзыва, правообладателем представлены следующие документы (копии):

(7) Распечатка перевода фразы «СИЛЬНАЯ ПЕНА» на эстонский язык из сервиса «Гугл-переводчик»;

(8) Распечатка страницы сайта <https://penosil.com/>;

(9) Распечатки по запросу «СИЛА ПЕНОСИЛА» из поисковых систем «Яндекс» и «Гугл»;


(10) Распечатка значения слова «СИЛА» с интернет-портала «ГРАМОТА.РУ»;


(11) Распечатка значения слова «ХАРАКТЕРИСТИКА» с интернет-портала «ГРАМОТА.РУ»;



(12) Письма распространителей продукции «PENOSIL» о слогане «СИЛА ПЕНОСИЛА».

Следует отметить, что лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, представило дополнительные пояснения по возражению, касающиеся аргументации неохраноспособного характера словесного элемента «СИЛА» (или образованных на его основе слов «СИЛОВОЙ», «СИЛОВАЯ», СИЛОВЫЕ» с аналогичным значением) со ссылкой на следующие товарные знаки, в

которых спорный элемент дикламирован:  «СИЛАМ» по свидетельству №247891 для товаров и услуг 03, 04, 05, 16, 17, 20, 21, 28, 42 классов МКТУ (неохраняемый

элемент «Сила натуральных масел»),  «СИЛА ЗВУКА» по свидетельству №650490 для товаров 09 класса МКТУ (неохраняемый элемент «Сила звука»),


« СИЛА И ОБЪЁМ » по свидетельству №294364 для товаров 03 класса МКТУ

(неохраняемый элемент «Сила и объем»), 
 «blend-a-med» по свидетельству №346666 для товаров 03, 05 классов МКТУ (неохраняемый элемент «Clean, fresh,

strong, чистота, свежесть, сила, все цифры»), 
«ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА ТРАВ» по свидетельству №263297 для товаров 05, 29, 30, 32, 41, 42 классов МКТУ (неохраняемый элемент «Целебная



сила трав»), «

» по свидетельству №363608 для товаров 03 класса МКТУ



(неохраняемый элемент «Сила масла апельсина»); «Активатор

«мужской силы»

№809122 для товаров 03, 05 классов МКТУ (неохраняемый элемент «Активатор



мужской силы»), «

» по свидетельству №498295 для товаров 29 класса



МКТУ, «восстанавливающий силы» по свидетельству №771083 для товаров 20, 24, 27, 35

классов МКТУ (неохраняемый элемент «Восстанавливающий силы»),



«

» по свидетельству №623574 для товаров 05 класса МКТУ



(неохраняемый элемент «Источник жизненной силы»), «

свидетельству №667547 для товаров 07, 09, 11 классов МКТУ (неохраняемый



элемент «Силовые машины»), «

» по свидетельству №207662 для товаров и

услуг 06, 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ (неохраняемый элемент



«Силовые машины»), «

» по свидетельству №647438 для товаров и услуг

07, 09, 35, 37 классов МКТУ (неохраняемый элемент «Силовые агрегаты»),

«



» по свидетельству №464477 для товаров и услуг 07, 09, 17, 37, 38



классов МКТК (неохраняемый элемент «Силовой элемент»), «

(неохраняемый элемент «Электронная силовая техника»), «



(неохраняемый элемент «Электронная силовая техника»), «



(неохраняемый элемент «Электронная и силовая техника»), «



ЗАВОД СИЛОВЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

силовых преобразователей»), «

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителей как лица, его подавшего, так и правообладателя, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (25.09.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству №733122 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

простые геометрические фигуры, линии, числа;

отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

общепринятые наименования;

реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

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 требованиями подпункта 2 пункта 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим

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

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

1) 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;

2) 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;

3) 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

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

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны

СИЛА

SILA

товарному знаку « **SILA** » по свидетельству №733122 явилось, имеющееся, по мнению компании КРИМЕЛТЕ ОУ, нарушение исключительного права этого лица на средство индивидуализации со словесным элементом «**PENOSIL**», а именно товарные знаки «**PENOSIL**» по международной регистрации №879875, «**PENOSIL SPEEDFIX**» по международной регистрации №1490730, «**PENOSIL**» по свидетельству №822467, а также используемого при продвижении продукции обозначения «**СИЛА ПЕНОСИЛА**». Наличие у лица, подавшего возражение, права на средство индивидуализации, с которым, как оно полагает, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения, позволяет признать компании

КРИМЕЛТЕ ОУ заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №733122 лицом.

СИЛА **SILA**

Оспариваемый товарный знак «**SILA**» по свидетельству №733122 с приоритетом от 25.09.2018 включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «СИЛА», «SILA», выполненные жирным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак по свидетельству №733122 зарегистрирован в отношении таких товаров 02, 08, 17 классов МКТУ как:

02 класс МКТУ - *защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; необработанные природные смолы; истовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати; глазури [покрытия]; грунтовки; красители; краски; лаки; мастики [природные смолы]; покрытия [краски]; политуры; препараты антикоррозионные; протравы; средства для предохранения древесины; эмали [лаки];*

08 класс МКТУ - *ручные орудия и инструменты; холодное оружие; бритвы электрические и неэлектрические; вилки столовые; изделия ножевые; инвентарь садово-огородный с ручным приводом; инструменты режущие [ручные инструменты]; инструменты ручные с ручным приводом; ложки; ложки, вилки и ножи столовые пластиковые; молотки [ручные инструменты]; наборы маникюрных инструментов; наборы педикюрных инструментов; насосы ручные; ножи; ножницы; режущие инструменты; утюги;*

17 класс МКТУ - *замазки; изоляторы; краски изоляционные; лаки изоляционные; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; материалы для герметизации; материалы изоляционные; перчатки изоляционные; пластмассы частично обработанные; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; трубы гибкие неметаллические.*

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №722122 на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве индивидуализирующих элементов в состав оспариваемого товарного знака входит словесный элемент «СИЛА», являющийся лексической единицей русского языка, и его транслитерация буквами латинского алфавита «SILA».

Так, согласно представленным общедоступным словарно-справочным данным, например, Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова (3) под словом «СИЛА» понимается:

1. Величина, являющаяся мерой механического взаимодействия тел, вызывающего их ускорение или деформацию; характеристика интенсивности физических процессов (спец.). *Единица силы. Центробежная сила. Сила тяжести. Сила тока. Сила света. Сила инерции. Сила ветра. Землетрясение силой в шесть баллов.*

2. Способность живых существ напряжением мышц производить физические действия, движения; вообще физическая или моральная возможность активно действовать. *Большая сила в руках. Толкнуть с силой. Нет больше сил. Это выше моих сил. Лишиться сил. Выбиться из сил. Собраться с силами. Приняться за работу со свежими силами. Применить силу (физическое воздействие). Силой заставили (насильно). Действовать убеждением, а не силой. Политика с позиции силы (об агрессивной политике).*

3. Материальное или духовное начало как источник энергии, деятельности. *Силы природы. Творческие силы народа.*

4. Способность проявления какой-нибудь деятельности, состояния, отличающаяся определённой степенью напряжённости, устремлённости. *Сила воли. Сила воображения.*

5. Могущество, влияние, власть. *Могучая сила слова. Сила убеждения. Непобедимая сила народа.*

6. Сущность, смысл (разг.). *Вся сила в том, что он знает это лучше меня.*

7. Действенность, правомочность (закона, решения, правила). *Закон вступил в силу. Закон обратной силы не имеет. Старое решение потеряло (утратило) силу.*

8. Общественная группа, общественный слой, а также вообще люди, обладающие какими-н. характерными для них признаками. *Соотношение классовых сил. Лучшие артистические силы.*

9. Вооружённые силы, а также различные их виды. *Военно-морские силы. Военно-воздушные силы. Главные силы* (основная часть воюющих войск).

10. Большое количество, множество (прост.). *Народу там сила.*

11. силами кого (чего), в значении предлога с родительным падежом. *Используя кого-что-нибудь, при помощи кого-чего-нибудь. Построено силами студентов.*

12. сила! в значении сказать о чём-нибудь очень хорошем, впечатляющем (прост.). *Фильм сила!*

Таким образом, слово «СИЛА» является многозначным словом. Вместе с тем, ни в одном из вышеприведенных значений, в том числе в значении «меры механического взаимодействия тел», оспариваемый товарный знак не воспринимается в качестве описательного обозначения для указанных в перечне свидетельства №733122 товаров 02, 08, 17 классов МКТУ, представляющих собой лакокрасочную продукцию, ручные орудия и инструменты, герметики и изоляционные материалы, трубы неметаллические. Иного материалами возражения не доказано.

Само по себе наличие слова «СИЛА» в толковом словаре свидетельствует лишь о том, что оно является лексической единицей русского языка, однако, не подтверждает довод возражения о его восприятии в качестве описательной характеристики по отношению к сфере деятельности, связанной с производством и использованием товаров 02, 08, 17 классов МКТУ.

Как справедливо указано в отзыве правообладателя, довод возражения о том, что взаимодействие с товарами, приведенными в перечне оспариваемого товарного знака, требует применение физической силы со стороны человека, например, использование молотка или ножа, не свидетельствует об описательном характере слова «СИЛА» по отношению к этим товарам, а лишь характеризует возможные усилия самого человека при взаимодействии с этими предметами.

Следует согласиться с доводами возражения, что применение ряда товаров 02, 08, 17 классов МКТУ основано на определенных физических процессах, например, требуется определенное приложенное усилие для приклеивания клейкой ленты к какой-либо поверхности.

Вместе с тем, понять о каких процессах может идти речь при применении тех или иных товаров, возможно лишь в том случае, если словесный элемент «СИЛА» употребляются в совокупности с другими словесными элементами, что меняет заложенный в нем нейтральный смысл. Данный вывод подтверждается примерами регистраций товарных знаков, представленных самим лицом, подавшим возражение. В каждом из приведенных примеров регистраций товарных знаков из правовой охраны исключается не словесный элемент «СИЛА» сам по себе, а словосочетание, которое действительно выражает либо свойство, либо назначение товаров, например, «Сила звука», «Сила лечебных трав» и т.п.

Таким образом, ни входящая в состав оспариваемого товарного знака лексическая единица русского языка «СИЛА», ни ее транслитерация «SILA», напрямую не вызывает каких-либо представлений о свойствах товаров, подобные представления требуют рассуждений и домысливанию, следовательно, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №733122 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является необоснованным.

В свою очередь относительно довода возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №733122 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Так, в рассматриваемом возражении приводятся сведения о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №733122 произведена в нарушение исключительного права компании КРИМЕЛТЕ ОУ на серию товарных знаков, объединенных словесным элементом «**PENOSIL**».

Противопоставленный знак «**PENOSIL**» по международной регистрации №879875 с конвенционным приоритетом от 07.12.2005 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на

территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «**PENOSIL SPEEDFIX**» по международной регистрации №1490730 с конвенционным приоритетом от 05.07.2019 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 01, 17 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**PENOSIL**» по свидетельству №822467 с приоритетом от 12.02.2021 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров для товаров и услуг 01, 02, 03, 08, 17, 19, 35 классов МКТУ.

Необходимо указать, что, исходя из даты (25.09.2018) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №733122, не могут быть приняты во внимание противопоставления по международной регистрации №1490730 и по свидетельству №822467, поскольку они имеют более позднюю дату приоритета (от 05.07.2019 и от 12.02.2021 соответственно), чем оспариваемый товарный знак.

В этой связи нет оснований для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №733122 компания КРИМЕЛТЕ ОУ обладала серией товарных знаков, а сопоставительному анализу с оспариваемым товарным знаком подлежит только противопоставленный знак «**PENOSIL**» по международной регистрации №879875, правовая охрана которого распространяется на такие товары 17 класса МКТУ как *«rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of meta»* / *«резина, гуттаперча, камедь, асбест, слюда и изделия, изготовленные из этих материалов и не включенные в другие классы; пластмассы в экструдированной форме для использования в производстве; упаковочные, стопорные и изоляционные материалы; трубы гибкие неметаллические»*.

Следует констатировать, что товары 17 класса МКТУ *«замазки; изоляторы; краски изоляционные; лаки изоляционные; ленты изоляционные; ленты клейкие, за*

исключением медицинских, канцелярских или бытовых; материалы для герметизации; материалы изоляционные; перчатки изоляционные; пластмассы частично обработанные; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; трубы гибкие неметаллические» оспариваемого товарного знака по свидетельству №733122 относятся к такому роду продукции как изоляторы, пластмассы и трубы.

В свою очередь перечень противопоставленного знака по международной регистрации №879875 включает родовые позиции – *изоляционные материалы, пластмассы в экструдированной форме для использования в производстве, трубы гибкие неметаллические.*

Таким образом, товары 17 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного знака соотносятся друг с другом по виду/роду, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации, следовательно, однородны, что правообладателем товарного знака по свидетельству №733122 не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака

СИЛА

«**SILA**» по свидетельству №733122 и противопоставленного знака «**PENOSIL**» по международной регистрации №879875 на предмет наличия между ними сходства показал следующее.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что

обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. 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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Как было установлено выше, индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака по свидетельству №733122 является слово «СИЛА», имеющее приведенное выше смысловое значение в русском языке, а также его транслитерация буквами русского алфавита «SILA». В составе оспариваемого товарного знака словесные элементы «СИЛА» / «SILA» воспринимаются как одно за другое.

В свою очередь единственным индивидуализирующим элементом противопоставленного знака по международной регистрации №879875 является слово «PENOSIL». Коллегия приняла к сведению довод лица, подавшего возражение, что, по его мнению, данный словесный элемент воспринимается в значении «сильная пена». Вместе с тем при обращении к словарно-справочным источникам информации, не было выявлено каких-либо сведений, позволяющих, во-первых, разделить словесный элемент «PENOSIL» на части, значение которых соответствовало бы семантике слов «пена» или «сила» в русском языке. Аргумент лица, подавшего возражение, о том, что часть слова «SIL» вызывает ассоциации потребителя со словом «сила» представляется декларативным, а разделение слова «PENOSIL» на составляющие части является необоснованным. В связи с изложенным следует констатировать изобретенный характер слова «PENOSIL» и его восприятие в качестве фантазийного обозначения.

В силу того, что обозначение «**PENOSIL**» является изобретенным словом, а обозначение «**СИЛА**» / «**SILA**» вызывает определенное смысловое восприятие в сознании потребителя, ассоциирование этих обозначений друг с другом по смыслу отсутствует, что нивелирует значение семантического критерия сходства.

Следует также отметить, что сравниваемые обозначения включают в свой состав словесные элементы, которые выполнены без каких-либо характерных графических особенностей, влияющих на запоминание знаков в целом, что приводит к выводу о второстепенности визуального критерия сходства.

В силу изложенного основным критерием сходства, обуславливающим восприятие сравниваемых знаков, выступает фонетический критерий сходства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по фонетическому критерию сходства свидетельствует об их различии. Так, сравниваемые словесные обозначения «**СИЛА**» / «**SILA**» и «**PENOSIL**» характеризуются разным количеством слогов (2 и 3 соответственно), ударением на разные слоги (первый слог в слове «**СИЛА**» / «**SILA**», третий слог в слове «**PENOSIL**»), разным количеством букв/звуков, входящих в их состав (4 и 7 соответственно). Фактически в сравниваемых обозначениях совпадает единственный слог [си], однако, указанное совпадающее звукосочетание занимает разное положение в их составе знаков – находится в начальной части оспариваемого товарного знака и в конце противопоставленного знака.

Таким образом, принимая во внимание фонетические отличия сравниваемых обозначений, отсутствие их ассоциирования по смыслу и визуально, можно сделать вывод, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не сходны друг с другом в целом, следовательно, однородные товары 17 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, не будут смешаны потребителем в гражданском обороте.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия пришла к выводу о необоснованности доводов поступившего возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №733122 для товаров 02, 08, 17 классов МКТУ была предоставлена в нарушение требований, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака по свидетельству №733122 требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, 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.

Коллегия приняла к сведению представленные лицом, подавшим возражение, документы (1), (2), касающиеся, по его мнению, присутствию в гражданском обороте на территории Российской Федерации, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №733122, таких товаров как герметики, монтажные пены, клеи, сопровождаемые обозначением «**PENOSIL**».

Вместе с тем, как было установлено выше, сравниваемые товарные знаки «СИЛА» / «SILA» и «PENOSIL» не являются сходными до степени смешения, а, следовательно, не ассоциируются друг с другом в гражданском обороте. В этой связи оспариваемый товарный знак по свидетельству №733122 не способен породить в сознании потребителя не соответствующие действительности представления об их принадлежности его компании КРИМЕЛТЕ ОУ. Иного материалами возражения не доказано.

Кроме того, среди документов возражения отсутствуют какие-либо подтверждения приведенного довода об использовании компанией КРИМЕЛТЕ ОУ слогана «СИЛА ПЕНОСИЛА» при сопровождении выпускаемых ей товаров какого-либо вида. Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №733122 в свою очередь представил многочисленные письма от различных организаций (15), в которых утверждается, что такой слоган не был известен на рынке строительных материалов. Данные утверждения лицом, подавшим возражение, никак не опровергнуты.

Таким образом, исследовав все материалы возражения, коллегия не усматривает наличия оснований для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №733122 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и товарным знаком компании КРИМЕЛТЕ ОУ как происходящими из одного источника. 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 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не является убедительным.

Принимая во внимание все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности, коллегия не находит оснований для удовлетворения поступившего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 1 (3), 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенного довода возражения о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака №733122 носят

недобросовестный характер, то он не подлежит рассмотрению в рамках настоящего дела, поскольку установление наличия факта недобросовестной конкуренции стороной спора не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и может быть рассмотрен судом или антимонопольным органом в установленном порядке.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.08.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №733122.