

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.06.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №842607, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Электра», г. Екатеринбург и компанией FOREND ELEKTRIK MALZ. VE DIŞ TIC. A. Ş., Турция (далее – лица, подавшие возражение; ООО «Электра» и компания FOREND ELEKTRIK MALZ.), при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «**Forend**» по заявке №2021712163 с приоритетом от 05.03.2021 зарегистрирован 13.12.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №842607 в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «КЛИМАТ», 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Новгородцевой, 21, кв. 56 (далее – правообладатель; ООО «КЛИМАТ»), информация о чем была опубликована 13.12.2021 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» (далее – официальный бюллетень) №24 за 2021 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №842607 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 8

статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и нарушающее исключительное право на фирменное наименование. Также в возражении указывается на злоупотребление правом при регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №842607.

Приведенные в поступившем возражении доводы, а также уточнения к нему, содержащиеся в корреспонденции от 21.11.2022 (продублированные в корреспонденции от 22.11.2022), сводятся к следующему:

- заинтересованность ООО «Электра» и турецкой компании FOREND ELEKTRIK MALZ. в подаче настоящего возражения обусловлена недопустимостью смещения в гражданском обороте оспариваемого товарного знака по свидетельству №842607 и обозначения «FOREND», под которым в течение длительного периода времени лицами, подавшими возражение (более 15 лет) осуществляется введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации однородной продукции, кроме того, ООО «Электра» подало на регистрацию товарные знаки « **FOREND**» и «**ФОРЕНД**» заявки №2022725001 и №202272500, а компания FOREND ELEKTRIK MALZ. обладает исключительным правом на знак «**FOREND**» по международной регистрации № 956422, которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в период с 2007 года по 2017 годы в отношении товаров 09 класса МКТУ, то есть более чем за 13 лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО «Электра» имеет широкую дилерскую сеть по реализации продукции «FOREND», которая представлена как на всей территории Российской Федерации, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, город Екатеринбург, Калининградскую область, город Краснодар и Краснодарский край, город Воронеж и Воронежскую область, Калужскую область, так и за пределами Российской Федерации, а также осуществляет прямую продажу продукции конечным потребителям;

- ООО «Электра» с 2016 года является постоянным участником ежегодной международной выставки «Электро» в электротехнической индустрии и ежегодной

международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», на которых ООО «Электра» презентуется продукция «FOREND» (системы и элементы молниезащиты);

- по заказу ООО «Электра» для продвижения продукции «FOREND» печаталась рекламная продукция (плакаты, буклеты, листовки, визитки, банеры, каталоги);

- ООО «Электра» является администратором и владельцем сайта www.electraek.ru, на котором с 2007 года размещалась информация о предложении к продаже и рекламе продукции «FOREND», при этом ООО «Электра» указано в качестве сопроизводителя и поставщика указанной продукции;

- активное продвижение продукции «FOREND» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака с 2006 года подтверждается многочисленными фотографиями с выставок, публикациями, видеовыступлениями, вебинарами с участием единоличного исполнительного органа ООО «Электра», благодарственными письмами;

- представленные материалы возражения свидетельствуют об известности продукции «FOREND» на всей территории России и ее ассоциировании с ООО «Электра» и компанией FOREND ELEKTRIK MALZ. в качестве производителя и поставщика, при этом оспариваемый товарный знак «**Forend**» по свидетельству №842607 и используемое лицами, подавшими возражение, обозначение «**FOREND**» имеют высокую степень сходства;

- лица, подавшие возражение, совместно осуществляют сопроизводство и реализацию на территории Российской Федерации, а также иное введение в гражданский оборот (предложения о продаже, рекламу и продвижение) следующей продукции «FOREND»: оборудование и материалы для молниезащиты и заземления; устройства активной молниезащиты; активные молниезащитные устройства и комплектующие; держатели токоотвода; зажимы соединительные для токоотводов; стержни омедненные, наконечники и головки для омедненных стержней; муфты соединительные; токоотводы, зажим стержень - полоса - токоотвод; колодцы заземления; светодиодные светильники; счетчики ударов молнии; хомуты-держатели токоотводов; скобы-опоры для крепления мачты к стене; кронштейны для крепления мачты к стене; кабели для подключения тестера; тестеры; проволоки нержавеющей;

переходники к держателю токоотводов; соединители для заземления токоотводов; мачты молниеприемников; кабели для подключения тестера; серьги для токоотводов; активные молниеприемники; талрепы крюк-кольцо; головки удароприемные для стержней, и иной однородной с ней продукции, которая соответствует товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №842607;

- принимая во внимание высокую степень сходства оспариваемого товарного знака и обозначения, используемого лицами, подавшими возражение, которое получило широкую известность среди российских потребителей в отношении однородных товаров, существует высокая вероятность смешения в глазах потребителей двух источников происхождения этих товаров;

- компания FOREND ELEKTRIK MALZ. является обладателем исключительного права на фирменное наименование с произвольной (отличительной) частью - «FOREND ELEKTRIK MALZEMERI» с 26.12.2007, подлежащего правовой охране на территории Российской Федерации;

- согласно Выписке из Торгового реестра, видом деятельности компании FOREND ELEKTRIK MALZ. являются все виды электрических материалов и подрядов, производство всех видов оборудования и устройств, работающих на электроэнергии, их покупка, эксплуатация, аренда, импорт, и экспорт, и другие работы;

- компания FOREND ELEKTRIK MALZ. совместно со своим эксклюзивным дистрибьютором ООО «Электра» осуществляет введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации такой продукции, как молниеотводы, компоненты молниеотводов (электрические материалы), активная молниезащита, компоненты для активной молниезащиты, счетчики ударов молнии и однородной с ней продукции под обозначением «FOREND», воспроизводящего произвольную (отличительную) часть фирменного наименования FOREND ELEKTRIK MALZ.;

- в целом официально фирменное наименование турецкой компании переводится на русский язык как «Акционерное общество «FOREND», осуществляющее деятельность в сфере внешней торговли и электрических материалов», при этом словесный элемент «FOREND» является фантазийным и семантически нейтральным, а

«ELEKTRIK MALZEMERI» означает «электрические материалы», указывает на вид товаров и является неохраняемым элементом, тем самым оспариваемый товарный знак по свидетельству №842607 является сходным до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- производимые компанией FOREND ELEKTRIK MALZ. товары, реализуемые на территории Российской Федерации через ООО «Электра», являются однородными части товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №842607;

- действия ООО «КЛИМАТ» по регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №842607 являются злоупотреблением правом, поскольку это лицо как лично, так и через свою аффилированную компанию – ООО «Громостар», осуществляло закупки продукции под обозначением «FOREND» у ООО «Электра», тем самым было информировано о наличии исключительных прав на спорное обозначение, а, кроме того, после регистрации оспариваемого товарного знака ООО «КЛИМАТ» обратилось к ООО «Электра» с предложением о его продаже в части товаров 09 класса МКТУ.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №842607 недействительным частично, а именно в отношении товаров 09 класса МКТУ *«адаптеры электрические; аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; аноды; антенны; антикатоды; аппаратура высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппараты коммутационные электрические; аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты электрические для дистанционного зажигания; ацидометры для аккумуляторных батарей; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные;*

батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; биочипы; ванны электролитические; вилки штепсельные электрические; выключатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; датчики парковочные для транспортных средств; датчики пьезоэлектрические; диоды световосвещающие [СИД]; диоды световосвещающие на основе квантовых точек; диоды световосвещающие органические [ОСД]; ДНК-чипы; жгуты электрических проводов для автомобилей; жилы идентификационные для электрических проводов; замки навесные электронные; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки сигнальные; знаки световосвещающиеся; зуммеры; инверторы [электрические]; индикаторы давления; индикаторы низкого давления в шинах транспортных средств, автоматические; индикаторы температурные; ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха или воды; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; каркасы электрических катушек; катоды; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; коллекторы электрические; коммутаторы; конденсаторы электрические; контакты электрические; коробки ответственные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные [электрические]; корпуса аккумуляторов электрических; крышки защитные для штепсельных розеток; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; лампы усилительные электронные; линии магистральные электрические; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; молниеотводы; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; ограничители [электричество]; панели сигнальные световосвещающиеся или механические; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; пластины аккумуляторные; платформы программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; платы

печатные; полупроводники; предохранители плавкие; предохранители электрические; преобразователи электрические; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы измерительные электрические; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; пульты распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; радары; регуляторы для защиты от перенапряжения; редукторы [электричество]; реле времени автоматические; реле электрические; реостаты; решетки для пластин электрических аккумуляторов; розетки штепсельные электрические; сердечники катушек индуктивности [электричество]; сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; сигналы спасательные, невзрывные и непиротехнические; сирены; соединения для электрических линий; соединения электрические; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления электрические; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; транзисторы [электроника]; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; указатели электрические утечки тока; устройства для обработки информации; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет; устройства звуковые сигнальные; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства охранной сигнализации; устройства помехозащитные [электричество]; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные противотуманные, за исключением взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; фонари сигнальные; фотоэлементы с запирающим слоем; чипы [интегральные схемы]; шины для монтажа точечных источников света; щиты

коммутационные; щиты распределительные [электричество]; электропроводка; элементы гальванические».

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

(1) сведения о товарном знаке по свидетельству №842607 из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания;

(2) контракт №06/109 от 04.12.2006 между ООО «Электра» (покупатель) и компанией FOREND ELEKTRIK MALZ. (продавец), инвойсы №16222 от 15.01.2007, №16279 от 05.07.2007, №16313 от 09.11.2007;

(3) контракт №1/2012 от 16.12.2011 между ООО «Электра» (покупатель) и компанией FOREND ELEKTRIK MALZ. (поставщик), дополнительное соглашение №5 от 16.12.2011 к договору;

(4) приложение грузовые таможенные декларации за период с 2015 по 2020 годы:

№10130220/160915/0033009	от 16.09.2015	на сумму 5037014,44 руб.;
№10508010/100315/0003044	от 10.03.2015	на сумму 1318718,94 руб.;
№10508010/060515/0006058	от 05.05.2015	на сумму 2833148, 96 руб.;
№10508010/230715/0010388	от 24.07.2015	на сумму 3604734,78 руб.;
№10502090/030216/0000054	от 04.02.2016	на сумму 2298747,01 руб.;
№10502110/130516/0020179	от 13.05.2016	на сумму 1796180,40 руб.;
№10502110/250716/0032090	от 27.07.2016	на сумму 3172707,22 руб.;
№10502110/261016/0048433	от 27.10.2016	на сумму 1633951,07 руб.;
№10502110/081216/0056423	от 25.07.2016	на сумму 1087428,96 руб.;
№10502110/260717/0039038	от 27.07.2017	на сумму 2546148,11 руб.;
№10508010/090617/0010007	от 09.06.2017	на сумму 2340148,22 руб.;
№10502110/200917/0051743	от 21.09.2017	на сумму 1086064,70 руб.;
№10508010/101017/0018325	от 10.10.2017	на сумму 1005275,67 руб.;
№10502110/140218/0008863	от 15.02.2018	на сумму 1894607,87 руб.;
№10502110/230518/0031418	от 24.05.2018	на сумму 2186305,90 руб.;
№10502110/110718/0050373	от 12.07.2018	на сумму 5752137,99 руб.;
№10511010/131218/0028676	от 13.12.2018	на сумму 3332838,36 руб.;

№10511010/290419/0057432 от 30.04.2019 на сумму 7540412,75 руб.;
№10005030/281019/0297012 от 29.10.2019 на сумму 47223,28 руб.;
№10511010/261219/0197496 от 26.12.2019 на сумму 4645495,00 руб.;
№10511010/021020/0173774 от 23.10.2020 на сумму 5245304,12 руб.;

(5) письма Ростехнадзора №13-06/112 от 04.06.07, №10-04/3431/2 от 22.11.2007, №10-05/2805 от 27.11.2008;

(6) контракт №2 от 22.05.2018 между ООО «Электра» (покупатель) и компанией FOREND ELEKTRIK MALZ. (поставщик);

(7) дилерские сертификаты №4 от 12.09.2014, №141 от 09.12.2019, от 09.12.2019;

(8) письмо компании FOREND ELEKTRIK MALZ. от 22.04.2022 о том, что ООО «Электра» является официальным дистрибьютором и сопроизводителем продукции «Forend» на территории Российской Федерации;

(9) дилерский договор №00401/Л от 21.02.2013 между ООО «Электра» и ООО «Никкон и К»;

(10) дилерский договор №00490/Л от 18.09.2013 между ООО «Электра» и ООО «СпецПромСервис»;

(11) дилерский договор №00476/Л от 21.10.2013 между ООО «Электра» и ООО «КубаньИнтерСервис»;

(12) дилерский договор №001К от 20.01.2014 между ООО «Электра» и ООО «Добрые Люди»;

(13) дилерский договор №00534 /м от 19.06.2014 между ООО «Электра» и ООО «СеллТЭК»;

(14) дилерский договор №00768/Н от 06.07.2015 между ООО «Электра» и ООО «Молния» и универсальные платежные документы к нему: №562/Н от 03.02.2017, №1903/Н от 06.04.2017, №7317/Н от 29.11.2017, №1749/Н от 26.03.2018, №5529/Н от 04.09.2018, №1815/Н от 29.03.2019, №1815/Н от 31.07.2019, №8784/П от 20.12.2019, №987/Н от 18.02.2020, №2670/П от 28.04.2020;

(15) дилерский договор №00780 от 28.07.2015 между ООО «Электра» и ООО «Эффективные системы и сети»;

(16) дилерский договор №00011 от 18.01.2016 между ООО «Электра» и ООО «ВОЛЬТ-СПБ»;

(17) дилерский договор №00014 от 18.01.2016 между ООО «Электра» и ООО «СИЛУТ» и универсальные платежные документы к нему №3754/С от 30.06.2017, №7320/С от 29.11.2017, №2603/С от 03.05.2018, №3732/С от 20.06.2018;

(18) дилерский договор № 00902 от 19.05.2016 между ООО «Электра» и ООО «БИТ Электро»;

(19) дилерский договор №00995 от 11.01.2017 между ООО «Электра» и ООО «ТОК» универсальные платежные документы к нему №2847/П от 16.05.2019, №5906/П от 11.09.2019;

(20) дилерский договор №00996 от 11.01.2017 между ООО «Электра» и ООО ГК «Вольт» универсальные платежные документы к нему №935/П от 17.02.2012, №1487/П от 02.05.2017, №3535/П от 22.06.2017, №4223/П от 24.07.2017, №5504/П от 03.09.2018, №6919/П от 26.10.2018, №6920/П от 26.10.2018, №1816/П от 29.03.2019, №4767/П от 31.07.2019, №6690/П от 08.10.2019, №6691/П от 08.10.2019, №868/П от 12.02.2020, №7237/П от 20.10.2020, №485/П от 28.01.2021;

(21) дилерский договор №01003/М от 30.01.2017 между ООО «Электра» и ООО «Е-групп» и универсальные платежные документы к нему №2108/С от 13.04.2017, №4175/М от 20.07.2017, №6642/С от 31.10.2017, №1697/М от 22.03.2018, №2574/С от 28.04.2018, №3137/М от 25.05.2018;

(22) дилерский договор №28.06.17 от 28.06.2017 между ООО «Электра» и ООО «Кубань Электра»;

(23) дилерский договор от 11.01.2018 между ООО «Электра» и ООО «МИР ПРОФИЛЯ»;

(24) дилерский договор от 14.11.2018 между ООО «Электра» и ООО «Граундтех», сертификат дистрибьютора универсальные платежные документы к договору №1943/С от 07.04.2017, №5872/С от 28.09.2017, №5385/С от 28.08.2018, №6589/С от 03.10.2019;

(25) дилерский договор от 04.12.2018 между ООО «Электра» и ООО «Современные технологии заземления» универсальные платежные документы к нему №1997/М от 10.04.2017, №6641/С от 31.10.2017, №7142/М от 06.11.2018;

(26) дилерский договор №01219 от 16.01.2019 между ООО «Электра» и ООО «БиЭнСи» универсальный платежный документ к нему №8102/С от 28.12.2017;

(27) дилерский договор №01231 от 12.02.2019 между ООО «Электра» и ООО «Региональная Оптовая Сеть электрооборудования»;

(28) дилерский договор №01252/с от 18.03.2019 между ООО «Электра» и ООО «СК АВЕСТА», сертификат дистрибьютора и универсальные платежные документы к договору №5474/С от 12.09.2017, №1645/С от 22.03.2019;

(29) дилерский договор №01217 от 27.03.2019 между ООО «Электра» и ООО «Профпроект»;

(30) дилерский договор №01289/В от 09.07.2019 между ООО «Электра» и ООО «КЗЭТО» и универсальный платежный документ к нему №4960/В от 20.08.2019;

(31) дилерский договор №01368 от 13.01.2020 между ООО «Электра» и ООО «БиЭнСи», сертификат дистрибьютора и универсальные платежные документы к нему №8102/С от 28.12.2017, №2942/С от 17.05.2018, №5985/С от 20.09.2018, №3855/С от 26.06.2019, №1117/С от 20.02.2020;

(32) дилерский договор №01359/м от 13.01.2020 между ООО «Электра» и ООО «Современные технологии заземления» и универсальные платежные документы к нему №2382/С от 20.04.2018, №8356/М от 05.12.2019, №647/С от 04.02.2020, №8882/С от 17.12.2020;

(33) дилерский договор №00000/П от 27.01.2020 между ООО «Электра» и ООО «Сталь-Про» и универсальные платежные документы к нему №3104/П от 20.05.2020;

(34) дилерский договор №01421 от 24.12.2020 между ООО «Электра» и ООО «ШИП»;

(35) фотографии с ежегодной международной выставки «Электро»;

(36) письма-согласия между компанией FOREND ELEKTRIK MALZ и ООО «Электра» от 19.04.2022 на регистрацию на территории Российской Федерации в

качестве товарных знаков обозначений «FOREND» / «ФОРЕНД» в отношении товаров 09 класса МКТУ;

(37) информационное письмо от 13.01.2015 исх. № ОТК/0005 и сертификаты соответствия продукции «FOREND»: №РОСС.TR.AB24.B00393 на продукцию «FOREND» (активное молниезащитное устройство), сроком действия с 12.11.2008 до 11.11.2011; №РОСС.TR.AV24.H04630 на продукцию «FOREND» (активное молниезащитное устройство) сроком действия с 10.10.2011 до 09.10.2014; №РОСС.TR.AИ32.H08901 на продукцию «FOREND» (активное молниезащитное устройство) сроком действия с 02.10.2014 до 01.10.2017; №РОСС. TR. MN 08.H28482 на продукцию «FOREND» (активное молниезащитное устройство) сроком действия с 18.12.2015 до 17.12.2018; №РОСС.TR.ИМ43.H00550 на продукцию «FOREND» (активное молниезащитное устройство) сроком действия с 05.06.2018 до 04.06.2021; №РОСС.TR.НА10.H01790 на продукцию «FOREND» (активное молниезащитное устройство) сроком действия с 18.12.2018 до 17.12.2021;

(38) универсальные платежные документы №919/М от 16.02.2017 между ООО «Электра» и ООО НПФ «Политехника» на сумму 621940,00 руб.; №2077/П от 12.04.2017 между ООО «Электра» и ООО «Дан» на сумму 157824,40 руб.; №26023/М от 11.05.2017 между ООО «Электра» и ООО «СпецПромСервис» на сумму 206458,56 руб.; №2803/М от 18.05.2017 между ООО «Электра» и ООО «Статус Электро» на сумму 59913,33 руб. №3029/М от 29.05.2017 между ООО «Электра» и ООО «САЛД» на сумму 59428,85 руб.; №3549/М от 22.06.2017 между ООО «Электра» и ООО НПФ Политехника» на сумму 390633,87 руб.; №3795/М от 04.07.2017 между ООО «Электра» и ООО «СпецПромСервис» на сумму 137454, 54 руб.; №3994/М 12.07.2017 между ООО «Электра» и ООО «АМЗ Энерго» на сумму 154666, 96 руб.; №4190/М от 20.07.2017 между ООО «Электра» и ООО «Статус Электро» на сумму 59716,04 руб.; №4224/П от 24.07.2017 между ООО «Электра» и ООО «МеталлРесурс» на сумму 63509,78 руб.; №4225/П от 25.07.2017 между ООО «Электра» и ООО «Тюменьюгэлектромонтаж» на сумму 109962,78 руб.; №52015/М от 31.08.2017 между ООО «Электра» и ООО «ТСК САРМАД» на сумму 85300,30 руб.; №5193/М от 31.08.2017 между ООО «Электра» и Полянским Антоном

Анатольевичем на сумму 54549,15 руб.; №5744/П от 25.09.2017 между ООО «Электра» и ООО «Ардео» на сумму 94843,57 руб.; №7602/М от 08.12.2017 между ООО «Электра» и ООО «АМЗ Энерго» на сумму 202875,03 руб.; №2559/М от 28.04.2018 между ООО «Электра» и Полянским Антоном Анатольевичем на сумму 58 701,08 руб.; №2621/П от 04.05.2018 между ООО «Электра» и ООО «Дан» на сумму 192343,14 руб.; №3302/С от 01.06.2018 между ООО «Электра» и ООО «Перспектива» на сумму 112848,78 руб.; №3535/М от 08.06.2018 между ООО «Электра» и ООО «Статус Электро» на сумму 63847,59 руб.; №7035/М от 31.10.2018 между ООО «Электра» и ООО «АМЗ Энерго» на сумму 118727,22 руб.; №7433/М от 19.11.2018 между ООО «Электра» и ООО НПФ «Политехника» на сумму 609066,29 руб.; №7577/М от 23.11.2018 между ООО «Электра» и ООО «ЭЛСИС» на сумму 144351,48 руб.; №2515/М от 25.04.2019 между ООО «Электра» и ООО «Тернус» на сумму 58988,42 руб.; №4015/П от 02.07.2019 между ООО «Электра» и ООО «Региональная Оптовая Сеть электрооборудования» на сумму 902819,53 руб.; №4145/М от 05.07.2019 между ООО «Электра» и Полянским Антоном Анатольевичем на сумму 55305,37 руб.; №1915/М от 02.04.2018 между ООО «Электра» и ООО НПФ «Политехника» на сумму 563875,34 руб.; №2398/М от 23.04.2018 между ООО «Электра» и ООО «АМЗ Энерго» на сумму 58109,73 руб.; - №5969/М от 20.09.2018 между ООО «Электра» и ООО «МИЗ» на сумму 131004,62 руб.; №1027/П от 22.02.2019 между ООО «Электра» и ООО «ЭЛСИС» на сумму 516 805,82 руб.; №1501/М от 19.03.2019 между ООО «Электра» и ООО «Политехника» на сумму 765676,77 руб.; №1622/П от 22.03.2019 между ООО «Электра» и ООО «Энергострой» на сумму 95685,41 руб.; №2111/П от 11.04.2019 между ООО «Электра» и ООО «Ардео» на сумму 210001,53 руб.; №2870/М от 16.05.2019 между ООО «Электра» и ООО «МИЗ» на сумму 111109,28 руб.; №817/М от 11.02.2020 между ООО «Электра» и ООО НПФ «Политехника» на сумму 724 850,92 руб.; №1842/М от 20.03.2020 между ООО «Электра» и Полянским Антоном Анатольевичем на сумму 138137,61 руб.; №2121/П от 01.04.2020 между ООО «Электра» и ООО «Ардео» на сумму 218333,60 руб.; №1164/М от 21.02.2020 между ООО «Электра» и ООО «АМЗ Энерго» на сумму 48841,90 руб.; №5630/П от

24.08.2020 между ООО «Электра» и ООО «Ардео» на сумму 75816,57 руб.; №6014/П от 07.09.2020 между ООО «Электра» и ООО «ЭЛСИС» на сумму 672755,28 руб.; №7302/М от 22.09.2020 между ООО «Электра» и ООО «Статус Электро» на сумму 73422,50 руб.; №7582/М от 03.11.2020 между ООО «Электра» и ООО НПФ «Политехника» на сумму 1077 875,69 руб.; №8361/М от 30.11.2020 между ООО «Электра» и ООО «АМЗ Энерго» на сумму 198774,62 руб.;

(39) договор на участие в выставке «ЭЛЕКТРО-2016» от 30.10.2015 между ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» и ООО «Электра» (экспонент), акт сдачи-приемки оказанных услуг от 11.06.2016 к нему на сумму 906480,00 руб.;

(40) договором на участие в выставке «ЭЛЕКТРО-2017» №Д/198-1600216 от 17.10.2016 между АО «ЭКСПОЦЕНТР» и ООО «Электра» (экспонент), счет-фактура №5285 от 21.04.2017, акт сдачи-приемки оказанных услуг от 21.04.2017 к нему на сумму 977 280, 00 руб.;

(41) письмо АО «ЭКСПОЦЕНТР» исх. № 05/8 -1963 от 11.05.2022;

(42) договор на участие в выставке «ЭЛЕКТРО-2018» №Д/198-1700390 от 01.11.2017 между АО «ЭКСПОЦЕНТР» и ООО «Электра» (экспонент), счет №05/1/198-17-00053 от 24.11.2017, акт сдачи-приемки оказанных услуг от 20.04.2018 к нему на сумму 999700, 00 руб.;

(43) договор на участие в выставке «ЭЛЕКТРО-2019» №Д/198 - 1800020 от 03.09.2018 между АО «ЭКСПОЦЕНТР» и ООО «Электра» (экспонент), счет №05/8/198-19-000017 от 14.03.2019, акт сдачи-приемки оказанных услуг от 19.04.2019 к нему на сумму 1016 580, 00 руб.;

(44) договор на участие в выставке «ЭЛЕКТРО-2020» №Д/198 - 1900081 от 10.09.2019 между АО «ЭКСПОЦЕНТР» и ООО «Электра» (экспонент), счет №05/8/198-20-000052 от 28.05.2020, акт сдачи-приемки оказанных услуг от 11.06.2021 к нему на сумму 960960,00 р.;

(45) скриншоты выдержек интернет-каталогов ежегодной международной выставки «Электро» с официального сайта <<https://catalog.expocentr.ru>> в сети Интернет);

(46) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) со сведениями об ООО «Электра» от 23.0.2019 и от 22.06.2022;

(47) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) от 03.08.2017 об объекте недвижимости (нежилое здание – г. Екатеринбург, ул. Прониной, д. 54а), принадлежащее ООО «Электро»;

(48) договор аренды объектов недвижимого имущества №214-А-19 от 01.10.2019, заключенный между ООО «Электра» (арендатор) и АО «НИИВТ им.С.А. Векшинского» (арендодатель);

(49) письмо ООО «Типография Аграф» исх. №26 от 19.04.2022, договор на изготовление печатной продукции №19 от 01.04.2015 и приложения к нему (спецификации), товарные накладные за период с 2015 по 2020 годы (№152 от 07.04.2015; №265 от 05.06.2015; №34 от 27.01.2016; №364 от 18.09.2017; №365 от 18.09.2017; №468 от 17.09.2018; №22 от 03.02.2020; №228 от 11.09.2020);

(50) общедоступная справка о доменном имени «www.elektraek.ru» официального сервиса «Whois», размещенного на сайте «www.nic.ru» в сети Интернет, свидетельство о принадлежности доменного имени «www.elektraek.ru» от 04.05.2022, акт осмотра доказательств в сети Интернет № 1 от 27.04.2022;

(51) фотографии выставок 2006, 2012 гг., выдержки из публикаций и рекламных статей, вебинаров и выступлений сотрудников ООО «Электра»:

(51.1) статья директора обособленного подразделения ООО «Электра» Игнатова А.С. от 17.12.2014 «Системы «FOREND»: работа в активном режиме» на сайте Сетевого издания «Elec.ru», <https://wvm.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektr> от 17.12.2014;

(51.2) статья директора по развитию ООО «Электра» Ротанова А.В. «Современная защита от молнии: система «FOREND» на сайте Сетевого издания «Elec.ru» от 22.03.2019, <https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/5261/>;

(51.3) статья директора обособленного подразделения ООО «Электра» Игнатова А.С. «Системы «FOREND»: работа в активном режиме» в Журнале

«Электротехнический рынок», №5-6 ноябрь 2014 года (электронная версия), <https://www.yumpu.com/iTi/document/read/57060671/-no5-6-59-60-2014>;

(51.4) статья генерального директора ООО «Электра» Полетаева И.Ю., директора по развитию ООО «Электра» Ротанова А.В., «В ЗАЩИТУ ЕСЕ-МОЛНИЕПРИЁМНИКОВ» в Журнале «Энергия: экономика, техника, экология» №12 за 2021;

(51.5) видеовыступление генерального директора ООО «Электра» Полетаева И.Ю. с торгово-промышленной выставки «Электро-2016», <https://www.eleexpo.com/i-section/video/item/69-active-lightning-protection-el>;

(51.6) публикация от 10.09.2013 вебинара «Система активной молниезащиты «FOREND». Особенности проектирования, монтажа, эксплуатации» на Интернет-сайте «АВОК», <https://www.abok.ru/pages.php?block=elektra>;

(51.7) публикация вебинара Генерального директора ООО «Электра» Полетаева И.Ю. от 16.10.2018 «Методы и способы применения активных и пассивных элементов молниезащиты «FOREND» в дизайне, проектных решениях, монтаже и эксплуатации» на Интернет-сайте «АВОК», https://www.abok.ru/pages.php?block=FOREND_2018;

(51.8) статья директора обособленного подразделения ООО «Электра» Игнатова А.С. от 18.05.2012 «Поймать молнию» на сайте Интернет-портала сообщества ТЭК «EnergyLand.info» по ссылке <http://www.energyland.info/news-show-actualno-technology-87645>;

(52) приказы о приеме на работу Ротанова Алексея Викторовича, Игнатова Александра Сергеевича;

(53) сведения о поданных заявках №2022725001 и №2022725000 на регистрацию товарных знаков « **FOREND**» и «**ФОРЕНД**» на имя ООО «Электра»;

(54) сведения о знаке «**FOREND**» по международной регистрации №956422 с официального сайта «www3.wipo.int»;

(55) выписка из Торговой палаты Стамбула в отношении компании FOREND ELEKTRIK MALZ. от 09.06.2022, апостилированная;

(56) благодарственные письма к ООО «Электра»;

(56.1) благодарственное письмо АО «Свинокомплекс «Уральский» от 01.10.2019, в котором приводится дата поставки и монтажа продукции «FOREND» от 2013 года;

(56.2) благодарственное письмо ООО «НМЛК-Метиз» №18-11/269 от 12.11.2019, в котором приводится дата поставки и монтажа продукции «FOREND» от 2008 года;

(56.3) благодарственное письмо ООО «ЭМУ 2» №263 от 14.11.2019, в котором приводится ссылка на регулярную установку продукции «FOREND»;

(56.4) благодарственное письмо АО «СиАйТи Терминал» №67 от 14.11.2019, в котором приводятся сведения о поставке и монтаже продукции «FOREND» на протяжении 4 лет, в том числе 2016 и 2017 годы;

(56.5) благодарственное письмо ООО «РК «ОБОРОННАБСБЫТ» №288 от 14.11.2019, в котором приводятся сведения о поставке и монтаже продукции «Forend» в течение 8 лет, в том числе 2014 год;

(56.6) благодарственное письмо ООО «УК «Арктик Групп» от 22.11.2019, в котором приводятся сведения о поставке и монтаже продукции «FOREND» / «ФОРЕНД»;

(56.7) благодарственное письмо ООО «Энергострой» №21/11 от 21.11.2019, в котором приводятся сведения о поставке и монтаже продукции «FOREND» / «ФОРЕНД» на 17 объектах (многоэтажных) домов и бизнес - центров в г. Тюмени;

(56.8) благодарственное письмо ООО «ТВ-ИКС Сервис», в котором приводятся сведения о поставке и монтаже продукции «FOREND»;

(57) фотографии продукции «FOREND».

Кроме того, в корреспонденции от 21.09.2022, от 21.11.2022 (продублировано также 22.11.2022) представлены следующие документы:

(58) товарные накладные ООО «Электрик» за 2015 - 2016 годы о реализации продукции «FOREND»: №125/М от 20.01.2015; №1399/Н от 20.01.2015; №2782/П от 03.06.2015; №3355/П от 30.06.2015; №5000/М от 08.09.2015; №4983/П от 08.09.2015; №5093/С от 10.09.2015; №5112/Н от 11.09.2015; №5242/С от 17.09.2015; №5284/Н от

21.09.2015; №5297/Н от 21.09.2015; №5421/М от 24.09.2015; №6002/М от 16.10.2015; №6009/Н от 16.10.2015; №6075/С от 20.10.2015; №6077/М от 20.10.2015; №6690/Н от 12.11.2015; №6698/Н от 12.11.2015; 19. ТН№6713/М от 12.11.2015; №6825/М от 17.11.2015; №6893/Н от 20.11.2015; №6917/М от 20.11.2015; №6918/М от 20.11.2015; №6920/М от 20.11.2015; №7014/Н от 25.11.2015; №7043/М от 25.11.2015; №7127/С от 27.11.2015; №5004/М от 08.09.2015; №711/С от 12.02.2016; №767/С от 15.02.2016; №868/М от 18.02.2016; №2198/М от 18.04.2016; №2243/М от 19.04.2016; №2409/М от 26.04.2016; №2799/М от 16.05.2016; №2808/М от 16.05.2016; №2820/П от 16.05.2016; №2855/Н от 18.05.2016; №3024/П от 25.05.2016; №3032/М от 25.05.2016; №3039/М от 25.05.2016; №3040/М от 25.05.2016; №3109/Н от 30.05.2016; №3127/Н от 30.05.2016; №3136/Н от 30.05.2016; №3955/Н от 04.07.2016; №3957/С от 04.07.2016; №4295/П от 19.07.2016; №4315/Н от 19.07.2016; №4326/П от 20.07.2016; №4327/П от 20.07.2016; №4342/М от 20.07.2016; №4346/П от 20.07.2016; №4461/П от 25.07.2016; №4632/М от 01.08.2016; №4718/М от 04.08.2016; №4733/М от 04.08.2016; №4734/М от 04.08.2016; №4735/М от 04.08.2016; №4869/П от 11.08.2016; №4870/П от 11.08.2016; №4912/С от 12.08.2016; №4913/С от 12.08.2016; №4927/С от 15.08.2016; №4979/С от 16.08.2016; №4985/М от 16.08.2016; №5940/С от 22.09.2016; №5944/С от 22.09.2016; №5972/Н от 26.09.2016; №6923/М от 02.11.2016; №7151/М от 14.11.2016; №7427/П от 25.11.2016.

(59) выдержки с официального сайта FOREND ELEKTRIK MALZ. («www.forend.com.tr/contact-us») и технический перевод указанного выдержек (копия);

(60) лингвистическое заключение от 18.11.2022 Плотниковой А.М., директора департамента «Филологический факультет», процессора кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения Уральского федерального университета, доктора филологических наук;

(61) перевод, выполненный Агентством переводов «Пассо Аванти» от 16.11.2022, выписки из Торгового реестра Стамбула от 09.06.2022 в отношении FOREND ELEKTRIK MALZ.;

(62) акт осмотра доказательств №1-С от 08.11.2022 Интернет-страниц официальных дилеров ООО «Электра» (ООО «ГК «Вольт», ООО «Молния профи», ООО «Современные технологии заземления», ООО «ТОК», ООО «СеллТЭК», ООО «Граундтех», ООО «Сталь-Про», ООО «БИТ Электро», ООО «ГОРЭЛЕКТРОСТРОЙ») <http://www.electaek.ru>; <https://forend.ru>, <https://forend-eu.ru>, <https://ezetek.ru>, <https://skomplekt.com>, <https://www.selltec.ru>, <https://groundtech.ru>, <https://tehelektro.kz>, <https://ekb.steel-pro.ru>, <https://bitelectro.by>, <https://gorelectrosetstroy.ru>, видеоролики из сети youtube.com;

(63) универсальные платежные документы №4901/П от 29.07.2020 (товарная позиция: счетчик ударов молнии «FOREND») между ООО «Электра» и ООО «Климат», №6495/П от 24.09.2020 (товарная позиция: счетчик ударов молнии «Forend») между ООО «Электра» и ООО «Климат»;

(64) дилерский договор №00787 от 12.08.2015 между ООО «Электра» и ООО «Громостар»;

(65) письмо-предложение к ООО «Электра» от ООО «КЛИМАТ» от 28.03.2022.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №842607 был в установленном порядке уведомлен о поступившем возражении и представил свой отзыв по мотивам возражения, при этом основные доводы отзыва сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №842607 была осуществлена по итогам государственной экспертизы, при этом до момента предоставления ему правовой охраны никаких возражений против этой регистрации от заинтересованных лиц не поступало;

- на дату регистрации товарного знака по свидетельству №842607 не знака «FOREND» по международной регистрации №956422 не существовало, т.к. его правовая охрана истекла в 2017 году;

- подача настоящего возражения является недобросовестной попыткой устранить препятствие в регистрации товарных знаков «FOREND» и «ФОРЕНД» по заявкам №2022725001, №2022725000, принадлежащих ООО «Электра»;

- домен forend.ru принадлежит не лицам, подавшим возражение, а ООО «ГК «Вольт»;

- довод возражения о том, что продукция «FOREND» ассоциируется с ООО «Электра» и компанией FOREND ELEKTRIK MALZ. не подтвержден, поскольку в самом возражении приводится перечень компаний, реализующих эти товары, имеется гипермаркет в Екатеринбурге с таким названием, домен forend.ru принадлежит ООО «ГК «Вольт»;

- доказательств введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя продукции «FOREND» (социологические опросы и исследования, жалобы потребителей) в возражении не приводится.

В свете изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству №842607.

К отзыву правообладателя приложены следующие документы (в копиях):

(66) информация о знаке «FOREND» по международной регистрации №956422 на 2017 год;

(67) распечатка сведений по поисковому запросу «FOREND» в сети Интернет;

(68) распечатка с сайта forend.ru.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей сторон, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (05.03.2021) оспариваемого товарного знака по свидетельству №842607 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).

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.

Исходя из положений пункта 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц 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).

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который

имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Оспариваемый товарный знак «**Forend**» по свидетельству №842607 с приоритетом от 05.03.2021 является словесным, выполнен заглавными и строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован для индивидуализации широкого перечня товаров 09 класса МКТУ, в частности, в отношении таких оспариваемых позиций как *«адаптеры электрические; аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; аноды; антенны; антикатоды; аппаратура высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппараты коммутационные электрические; аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты электрические для дистанционного зажигания; ацидометры для аккумуляторных батарей; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; биочипы; ванны электролитические; вилки штепсельные электрические; выключатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; датчики парковочные для транспортных средств; датчики пьезоэлектрические; диоды световозлучающие [СИД]; диоды световозлучающие на основе квантовых точек; диоды световозлучающие органические [ОСД]; ДНК-чипы; жгуты электрических проводов для автомобилей; жилы идентификационные для электрических проводов; замки навесные электронные; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки сигнальные; знаки светящиеся; зуммеры; инверторы [электрические]; индикаторы*

давления; индикаторы низкого давления в шинах транспортных средств, автоматические; индикаторы температурные; ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха или воды; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; каркасы электрических катушек; катоды; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; коллекторы электрические; коммутаторы; конденсаторы электрические; контакты электрические; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные [электрические]; корпуса аккумуляторов электрических; крышки защитные для штепсельных розеток; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; лампы усилительные электронные; линии магистральные электрические; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; молниеотводы; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; ограничители [электричество]; панели сигнальные светящиеся или механические; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; пластины аккумуляторные; платформы программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; платы печатные; полупроводники; предохранители плавкие; предохранители электрические; преобразователи электрические; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы измерительные электрические; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; пульты распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; радары; регуляторы для защиты от перенапряжения; редукторы [электричество]; реле

времени автоматические; реле электрические; реостаты; решетки для пластин электрических аккумуляторов; розетки штепсельные электрические; сердечники катушек индуктивности [электричество]; сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; сигналы спасательные, невзрывные и непиротехнические; сирены; соединения для электрических линий; соединения электрические; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления электрические; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; транзисторы [электроника]; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; указатели электрические утечки тока; устройства для обработки информации; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет; устройства звуковые сигнальные; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства охранной сигнализации; устройства помехозащитные [электричество]; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные противотуманные, за исключением взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; фонари сигнальные; фотоэлементы с запирающим слоем; чипы [интегральные схемы]; шины для монтажа точечных источников света; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]; электропроводка; элементы гальванические».

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 имеющееся, по мнению компании FOREND ELEKTRIK MALZ., нарушение исключительного права этого лица на фирменное наименование, которое возникло

задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №842607 и используется в сфере производства и продвижения продукции, однородной товарам 09 класса МКТУ.

Кроме того, в возражении содержится довод о столкновении прав на обозначение «FOREND» при сопровождении однородных товаров 09 класса МКТУ между лицами, подавшими возражение, осуществляющими деятельность по производству и продвижению продукции под этим обозначением, и правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №842607.

Также в возражении приводится довод о том, что ООО «Электра», являясь официальным дистрибьютором продукции компании FOREND ELEKTRIK MALZ., с разрешения этой турецкой компании подало заявки №202272500, №2022725000 на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений «FOREND» и «ФОРЕНД».

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание имеющийся спор о праве на товарный знак и фирменное наименование «FOREND» компания FOREND ELEKTRIK MALZ. признается заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №842607 по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Между тем, тот факт, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1474 Кодекса, распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается, не представляется возможным сделать вывод о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №842607 затрагивает законные права и интересы ООО «Электра» в части фирменного наименования, что исключает заинтересованность этого лица по указанному оспариванию.

Однако, исходя из наличия между участниками настоящего спора конфликта интересов, связанного с использованием в гражданском обороте обозначения «FOREND» в качестве средства индивидуализации продукции, коллегия признает компанию FOREND ELEKTRIK MALZ. и ООО «Электра» заинтересованными лицами

при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №842607 по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

По существу доводов возражения относительно несоответствия оспариваемого знака по свидетельству №842607 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;
- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;
- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);
- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

На необходимость учета указанных обстоятельств при сопоставлении товарного знака и фирменного наименования указывает Суд по интеллектуальным правам в разделе 1 «Фирменное наименование», приведенном в «Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса», утвержденном постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №842607 включает в свой состав единственный индивидуализирующий словесный элемент «Forend»», который не имеет определенного смыслового значения. В свою очередь фирменное наименование турецкой компании FOREND ELEKTRİK MALZ. VE DIŞ TIC. A. Ş.

(Акционерное общество «ФОРЕНД», осуществляющее деятельность в сфере внешней торговли и электрических материалов) согласно представленному лингвистическому заключению (60) и переводу выписки из Торговой палаты Стамбула (61) включает как фантазийный элемент «FOREND», являющийся его отличительной частью, так и описательные элементы «ELEKTRİK MALZ. VE DIŞ TIC. A. Ş», не обладающие индивидуализирующей функцией. Так, «ELEKTRİK MALZ.» (где «MALZ.» является сокращением от слова «MALZEMELERİ») в переводе с турецкого языка означают «электрические материалы», т.е. указывают на сферу деятельности компании, а «VE DIŞ TIC. A. Ş» означают организационно-правовую форму компании (акционерное общество) и указывают на торговую деятельность. Таким образом, индивидуализирующий словесный элемент оспариваемого товарного знака «Forend» фактически тождественен отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Согласно Выписке Торговой палаты Стамбула (55) право на фирменное наименование компании «FOREND» возникло 17.03.2003, т.е. задолго до даты (05.03.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №842607.

Как следует из измененной версии устава компании FOREND ELEKTRİK MALZ., зарегистрированной 26.12.2007, к видам деятельности этого лица относятся все виды электрических материалов и подрядов, производство всех видов оборудования и устройств, работающих на электроэнергии, их покупка, эксплуатация, аренда, импорт, и экспорт, и другие работы.

Из совокупности материалов возражения усматривается, что продукция компании FOREND ELEKTRİK MALZ. была представлена в гражданском обороте на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №842607.

Так, в соответствии с контрактами (2), (3) от 2007 и 2011 годов ввоз продукции производства компании FOREND ELEKTRİK MALZ. осуществлялся через официального дистрибьютора - ООО «Электра».

Подтверждением фактических поставок продукции являются представленные грузовые таможенные декларации (4) за 2015 – 2020 годы. Из этих документов

усматривается, что на территорию Российской Федерации за этот период времени были ввезены такие виды товаров, относящиеся к молниезащите, как: молниеотводы; активные молниеприемники; приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности прочие, электронные без записывающего устройства; тестеры электронные, предназначенные для проверки работы молниеотвода; счетчики разрядов молнии для фиксации и подсчета количества попаданий молнии; крепежные детали молниеотвода для крепления проводника и мачты из стали; держатели молниеотвода для крепления проводника к кровле и стене здания; проволока алюминиевая с омедненным покрытие; кабели электрические с медным проводником, предназначенные для стационарной прокладки внутри здания для заземления и молниезащиты; соединители и контактные элементы для проводов и кабелей; колодцы заземления.

Произведенная компанией FOREND ELEKTRIK MALZ. продукция (активное молниезащитное устройство с комплектующими, в том числе держатели токоотвода; зажимы соединительные; серьга для токоотвода; стержень омедненный; муфта соединительная; наконечник для стержня; полоса оцинкованная; колодец заземления; светодиодный светильник; активный молниеприемник; мачта молниеприемника; опора для молниеприемника; хомут-держатель токоотвода на мачте; скоба-опора, крепления и кронштейн для крепления мачты к стене; проволока нержавеющей, проволока оцинкованная, проволока медная; соединитель для заземления токоотводов; держатель токоотвода, переходник к держателю токоотвода на плоской кровле) сертифицирована на территории Российской Федерации и разрешена к продаже, что подтверждается сертификатами соответствия (37) и письмами Ростехнадзора (4).

До даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №842607 продукция компании FOREND ELEKTRIK MALZ. через дистрибьюторские и дилерские договоры реализовывалась на территории Российской Федерации, о чем свидетельствуют документы (2) – (4), (6) – (34), (38), (58), (63), (64).

Сведения о средствах молниезащиты со ссылкой на производство турецкой компании FOREND ELEKTRIK MALZ. в исследуемый период времени приводилась

также в сети Интернет на сайтах компаний – официальных дилеров продукции FOREND ELEKTRIK MALZ. (62).

Информация о компании FOREND ELEKTRIK MALZ. и ее официальном сайте www.forend.com.tr (59) представлена на упаковках поставляемой продукции и рекламных каталогах (57).

Таким образом, совокупность упомянутых документов позволяет сделать вывод о том, что компанией FOREND ELEKTRIK MALZ. осуществлялось использование принадлежащего ей фирменного наименования при сопровождении на территории Российской Федерации вышеупомянутой продукции, относящейся к молниезащите (молниеотводы, заземлители, молниеприемники, комплектующие к ним, таких как проволока, кабели, светодиоды; счетчики ударов молний, тестеры электронные, предназначенные для проверки работы молниеотвода, приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности электронные без записывающего устройства).

В соответствии с требованиями, установленными пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, при оценке вероятности смешения в гражданском обороте товарного знака и фирменного наименования следует принимать во внимание такой критерий как однородность товаров.

Так, упомянуты выше вид поставляемой продукции «молниеотвод» - устройство, устанавливаемое на зданиях и сооружениях и служащее для защиты от удара молнии, состоит из трёх связанных между собой частей: молниеприёмника (служит для приёма разряда молнии и располагается в зоне возможного контакта с каналом молнии, который в зависимости от защищаемого объекта может представлять собой металлический штырь, сеть из проводящего материала или металлический трос, натянутый над защищаемым объектом); заземляющего проводника или токоотвода (проводник, служащий для отвода заряда от молниеприёмника к заземлителю, обычно представляющего собой провод достаточно большого сечения); заземлитель (проводник или несколько соединённых между собой проводников, находящихся в соприкосновении с грунтом, обычно

представляющего собой металлическую плиту, заглублённую в грунт), см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/454008>.

Вид товара «*молниеотводы*» присутствует в перечне 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №842607.

В свою очередь «счетчик ударов молний» – это устройство для сбора данных об активности молний, попадающих в радиус действия установленной в здании молниезащиты. Он фиксирует количество, время и дату прохождения атмосферных разрядов электричества, а также записывает их полярность и амплитуду. Такое устройство позволяет контролировать надежность и работоспособность всей защитной системы, а потому, хоть оно и не является обязательным для установки при устройстве молниезащиты, его все же желательно монтировать в систему, см. https://groze.net/blog/zazemlenie/schetchik_udarov_molnii_zachem_nuzhen_i_kak_rabotaet/.

Счетчик ударов молний соотносится как вид продукции с родовой категорией товаров 09 класса МКТУ «*счетчики*», приведенной в перечне оспариваемого товарного знака.

Среди представленной на территории Российской Федерации продукции компании FOREND ELEKTRIK MALZ. фигурируют также «провода нержавеющая, проволока оцинкованная, проволока медная; проволока алюминиевая с омедненным покрытием; кабели электрические с медным проводником, предназначенные для стационарной прокладки внутри здания для заземления и молниезащиты; соединители и контактные элементы для проводов и кабелей; муфта соединительная», которые соотносятся по роду/виду с товарами 09 класса МКТУ «*кабели электрические; контакты электрические; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; электропроводка*» оспариваемого товарного знака.

Поставляемые светодиодные светильники (светодиод или светоизлучающий диод - полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий

оптическое излучение при пропускании через него электрического тока, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/35951?ysclid=ld79laukde481712172>) соотносятся по виду / роду с товарами 09 класса МКТУ «*диоды световосвещающие [СИД]; диоды световосвещающие на основе квантовых точек; диоды световосвещающие органические [ОСД]*» оспариваемого товарного знака.

Что касается такой поставляемой продукции как «приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности электронные без записывающего устройства», а также «тестеры электронные, предназначенные для проверки работы молниевосвода», то она соотносится по роду/виду с такими товарами оспариваемого товарного знака как «*аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; приборы измерительные электрические; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы точные измерительные*».

Все вышеприведенные приборы и инструменты являются либо идентичными, либо имеют высокую степень однородности, поскольку относятся к одному виду или родовой группе, характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей, условиями реализации.

При этом необходимо констатировать, что в настоящем споре сравниваемые средства индивидуализации, предназначенные для сопровождения однородной деятельности, практически тождественны. В этой связи угроза смешения в гражданском обороте оспариваемого товарного знака и противопоставленного ему фирменного наименования, принадлежащих ООО «КЛИМАТ» и компании FOREND ELEKTRIK MALZ., представляется крайне высокой.

В соответствии же с правоприменительной практикой, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Кодекса» для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения сравниваемых обозначений обычными потребителями соответствующих товаров (в данном случае услуг).

Учитывая фактическое тождество сопоставляемых средств индивидуализации, угроза их смешения в гражданском обороте при сопровождении продукции,

предназначенной для молниезащиты и однородной ей, представляется крайне высокой не только в отношении вышеприведенных товаров, но и в отношении ряда иных товаров 09 класса МКТУ.

Так, следует отметить, что продукция компании FOREND ELEKTRIK MALZ. относится к электротехнической продукции, которая представляет собой различные виды товаров, предназначенных для производства, передачи и использования электроэнергии.

К электротехнической продукции относится большой спектр устройств, можно условно разделить на следующие типы: высоковольтная аппаратура и установки (трансформаторы напряжения, распределители, заземлители и др.); низковольтное оснащение (силовые автоматические выключатели, рубильники, пускорегулирующая аппаратура и др.); изолирующие устройства (изоляторы, изоляционные материалы); предохранители (плавкие, электронные, электромеханические, самовосстанавливающиеся); кабельная продукция (представляет собой одну или несколько изолированных друг от друга жил или оптоволоконно (проводники), имеющих общую оболочку); трансформаторы; стабилизаторы; источники бесперебойного питания, подающие напряжение к электроприборам на время отключения электроэнергии; расходный материал (аккумуляторные батареи, гальванические элементы, зарядные устройства и т.д.).

Так, в перечне 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №842607 присутствует такой тип электротехнической продукции как устройства для хранения энергии в химической форме, которая может использоваться как электричество, и их вспомогательные элементы, а именно *«аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; ацидометры для аккумуляторных батарей; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; корпуса аккумуляторов электрических; пластины аккумуляторные; решетки для пластин электрических аккумуляторов; устройства зарядные для аккумуляторных*

батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет; элементы гальванические».

Кроме того, среди оспариваемого перечня товаров 09 класса МКТУ присутствуют также следующие товары, относящиеся к категории электротехнической продукции: *«адаптеры электрические; аноды; антикатоды; аппаратура высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппараты коммутационные электрические; вилки штепсельные электрические; выключатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; жгуты электрических проводов для автомобилей; жилы идентификационные для электрических проводов; инверторы [электрические]; каркасы электрических катушек; катоды; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; коллекторы электрические; коммутаторы; конденсаторы электрические; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные [электрические]; крышки защитные для штепсельных розеток; лампы усилительные электронные; линии магистральные электрические; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; ограничители [электричество]; переключатели электрические; полупроводники; предохранители плавкие; предохранители электрические; преобразователи электрические; приборы регулирующие электрические; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; пульты распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; регуляторы для защиты от перенапряжения; редукторы [электричество]; реле времени автоматические; реле электрические; реостаты; розетки штепсельные электрические; сердечники катушек индуктивности [электричество]; соединения для электрических линий; соединения электрические; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления электрические; транзисторы [электроника]; трансформаторы [электричество];*

трансформаторы повышающие; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства помехозащитные [электричество]; фотоэлементы с запирающим слоем; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]».

Все вышеприведенные товары 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №842607 являются однородными продукцией, выпускаемой компанией FOREND ELEKTRIK MALZ.

Однако в перечне 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака присутствуют товары, которые относятся к иным родовым группам, неоднородным электротехнической продукции.

Так, в перечне 09 класса МКТУ присутствует оборудование для обеспечения дистанционной связи, приспособления и аксессуары для него («*антенны; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; радары*»), аппаратуру для управления и регулирования специального назначения («*аппаратура для дистанционного управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппараты электрические для дистанционного зажигания; радары*»), оборудование сигнальное («*аппараты светосигнальные [проблесковые]; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки сигнальные; знаки светящиеся; зуммеры; панели сигнальные светящиеся или механические; сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; сигналы спасательные, невзрывные и непиротехнические; сирены; устройства звуковые сигнальные; устройства охранной сигнализации; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные противотуманные, за исключением взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; фонари сигнальные*»), устройства для записи и воспроизведения информации микроэлектронные («*биочипы; ДНК-чипы; платы для интегральных схем; платы печатные; схемы интегральные; схемы печатные; чипы [интегральные схемы]*»), приборы измерительные различного назначения («*датчики парковочные для транспортных средств; датчики пьезоэлектрические*»), индикаторы и указатели различного назначения («*индикаторы давления; индикаторы низкого давления в шинах транспортных средств, автоматические; индикаторы температурные*»),

запорные устройства (*«замки навесные электронные; замки электрические»*), устройства для монтажа осветительных приборов (*«шины для монтажа точечных источников света»*), программные продукты (*«платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые»*), оборудование компьютерное различного назначения (*«устройства для обработки информации; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]»*), оборудование счетное различного назначения (*«счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов»*).

Кроме того, в перечне оспариваемого товарного знака присутствует такое специализированное оборудование как *«ванны электролитические; ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха или воды; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях»*.

Вышеприведенные товары 09 класса МКТУ представляют собой продукцию специального назначения, отличаются от средств молниезащиты по виду, назначению, условиям реализации, следовательно, они не могут быть признаны однородными с продукцией компании FOREND ELEKTRIK MALZ., поставленной на территорию Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №842607.

Таким образом, все обстоятельства дела в совокупности позволяют прийти к выводу об обоснованности доводов поступившего возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №842607 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 09 класса МКТУ *«адаптеры электрические; аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; аноды; антикатоды; аппаратура высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппараты коммутационные электрические; ацидометры для аккумуляторных батарей; банки аккумуляторов; батареи*

анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; вилки штепсельные электрические; выключатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; диоды световосвещающие [СИД]; диоды световосвещающие на основе квантовых точек; диоды световосвещающие органические [ОСД]; жгуты электрических проводов для автомобилей; жилы идентификационные для электрических проводов; инверторы [электрические]; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; каркасы электрических катушек; катоды; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; коллекторы электрические; коммутаторы; конденсаторы электрические; контакты электрические; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные [электрические]; корпуса аккумуляторов электрических; крышки защитные для штепсельных розеток; лампы усилительные электронные; линии магистральные электрические; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; молниеотводы; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; ограничители [электричество]; переключатели электрические; пластины аккумуляторные; полупроводники; предохранители плавкие; предохранители электрические; преобразователи электрические; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы измерительные электрические; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; пульты распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; регуляторы для защиты от перенапряжения; редуторы [электричество]; реле времени автоматические; реле электрические;

реостаты; решетки для пластин электрических аккумуляторов; розетки штепсельные электрические; сердечники катушек индуктивности [электричество]; соединения для электрических линий; соединения электрические; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления электрические; счетчики; транзисторы [электроника]; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства помехозащитные [электричество]; фотоэлементы с запирающим слоем; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]; электропроводка; элементы гальванические».

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака по свидетельству №842607 требованиям, установленным пунктом 3 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.

Как отмечалось выше, оспариваемый товарный знак «**Forend**» по свидетельству №842607 представляет собой изобретенное слово, которое является фантазийным по отношению ко всем товарам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака, т.е. сам по себе оспариваемый товарный знак не способен вызывать не соответствующие действительности представления о каких-либо товарах 09 класса МКТУ.

Вместе с тем коллегия приняла во внимание фигурирующий в возражении довод о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Как отмечалось выше, до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №842607 между компанией FOREND ELEKTRIK MALZ. VE DIŞ TIC. A. Ş. и ООО «Электра» были заключены дистрибьюторские договоры (2), (3) от 2007 и 2011 годов на поставку продукции средств молниезащиты, сопровождаемую обозначением, которое было зарегистрировано в качестве товарного знака «**FOREND**» по международной регистрации №956422 (54) и правовая охрана которого действовала на территории Российской Федерации до 2017 года. Представленные грузовые таможенные декларации (4) за 2015 – 2020 годы подтверждают ввоз продукции на территорию Российской Федерации. Поставленные товары сертифицированы и имеют разрешение к реализации официальными органами, что следует из документов (4), (37).

На территории Российской Федерации продукция реализовывалась как непосредственно ООО «Электра», так и через официальных дилеров, что подтверждается договорами что подтверждается договорами и универсальными передаточными документами (9) – (34), (38), (58), (63), (64). В частности, из документа (63) усматривается, что покупателем продукции по договору с ООО

«Электра» являлся и правообладатель оспариваемого товарного знака – ООО «КЛИМАТ».

До даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №842607 ООО «Электра» активно продвигало продукцию компании FOREND ELEKTRİK MALZ. VE DIŞ TIC. A. Ş. под обозначением «FOREND» на территории Российской Федерации посредством участия в различных международных выставках (35), (39) – (45). Информация о реализуемой ООО «Электра» продукции молниезащиты доводилась до сведения потребителей благодаря рекламной продукции (49), статьям, видеороликам (51), а также публиковалась на Интернет-сайтах различных дилеров (62).

Таким образом, представленные документы возражения позволяют сделать вывод, что продукция молниезащиты, сопровождаемая обозначением «**FOREND**», действительно была представлена в гражданском обороте на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №842607.

Вместе с тем, как указывалось выше, сам по себе факт использования в гражданском обороте лицами, подавшими возражение, обозначения «**FOREND**», сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком «**Forend**» по свидетельству №842607 обозначения при маркировке однородной продукции, не является однозначным доказательством наличия у потребителей сложившейся устойчивой ассоциативной связи между этого обозначения и лицами, подавшими возражение.

Социологических исследований и опросов относительно мнения потребителей в отношении наличия подобных ассоциаций в возражении отсутствует.

Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно товара или его 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 пришла к выводу об обоснованности доводов поступившего возражения только по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенного довода возражения о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака №842607 носят недобросовестный характер и являются злоупотреблением правом, то он не подлежит рассмотрению в рамках настоящего дела, поскольку установление наличия данного факта не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и может быть рассмотрен судом в установленном порядке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.06.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №842607 недействительным частично, а именно в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «адаптеры электрические; аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; аноды; антикатоды; аппаратура высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппараты коммутационные электрические; ацидометры для аккумуляторных батарей; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; вилки штепсельные электрические; выключатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; диоды светоизлучающие [СИД]; диоды светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие органические [ОСД]; жгуты электрических проводов для автомобилей; жилы

идентификационные для электрических проводов; инверторы [электрические]; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; каркасы электрических катушек; катоды; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; коллекторы электрические; коммутаторы; конденсаторы электрические; контакты электрические; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные [электрические]; корпуса аккумуляторов электрических; крышки защитные для штепсельных розеток; лампы усилительные электронные; линии магистральные электрические; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; молниеотводы; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; ограничители [электричество]; переключатели электрические; пластины аккумуляторные; полупроводники; предохранители плавкие; предохранители электрические; преобразователи электрические; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы измерительные электрические; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; пульта распределительные [электричество]; пульта управления [электричество]; регуляторы для защиты от перенапряжения; редукторы [электричество]; реле времени автоматические; реле электрические; реостаты; решетки для пластин электрических аккумуляторов; розетки штепсельные электрические; сердечники катушек индуктивности [электричество]; соединения для электрических линий; соединения электрические; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления электрические; счетчики; транзисторы [электроника];

трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства помехозащитные [электричество]; фотоэлементы с запирающим слоем; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]; электропроводка; элементы гальванические».