

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 06.04.2023, поданное ООО «Керберос» ОГРН 1057811578110, ИНН 7805374675 (далее – лицо, подавшее возражение №1); ООО «Керберос» ОГРН 1107847205135, ИНН 7805524592 (далее – лицо, подавшее возражение №2); ООО «Керберос» ОГРН 1157847109067, ИНН 7805310255 (далее – лицо, подавшее возражение №3); ООО «Торговый дом «Керберос» (далее – лицо, подавшее возражение №4), Санкт-Петербург (далее – лица, подавшие возражение; группа компаний «КЕРБЕРОС»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №888021, при этом установлено следующее.

KERBEROS

КЕРБЕРОС

Регистрация словесного товарного знака « **КЕРБЕРОС** » по заявке №2021714086 с приоритетом от 15.03.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.08.2022 за №888021 на имя ООО «ЗАВОД ЗСИ», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 06 и услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.04.2023, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному

знаку по свидетельству №888021 предоставлена с нарушением требований пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Лица, подавшие возражение, являются аффилированными лицами, образуют группу компания и ведут совместную деятельность:

- лицо, подавшее возражение № 1 - ООО «Керберос», ОГРН 1057811578110, дата присвоения ОГРН 15.07.2005, основной и дополнительные виды деятельности:

46.15.2 Деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями.

46.74.1 Торговля оптовая скобяными изделиями.

46.90 Торговля оптовая неспециализированная.

- лицо, подавшее возражение № 2 - ООО «Керберос», ОГРН 1107847205135, дата присвоения ОГРН 30.06.2010, основной и дополнительные виды деятельности:

46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями.

25.7 Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий.

46.15 Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями.

47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах.

- лицо, подавшее возражение № 3 - ООО «Керберос», ОГРН 1157847109067, дата присвоения ОГРН 27.03.2015, основной и дополнительные виды деятельности:

25.72 Производство замков, петель.

25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки.

25.99.21 Производство бронированных или армированных сейфов, несгораемых шкафов и дверей.

46.15.2 Деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями.

46.74.1 Торговля оптовая скобяными изделиями.

- лицо, подавшее возражение № 4 - «Торговый дом «Керберос», ОГРН: 1157847109133, дата присвоения ОГРН 27.03.2015, основной и дополнительные виды деятельности:

46.15.2 Деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями.

25.72 Производство замков, петель.

25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки.

25.99.21 Производство бронированных или армированных сейфов, несгораемых шкафов и дверей.

46.74.1 Торговля оптовая скобяными изделиями.

Учредителем всех указанных юридических лиц является Водовозов Олег Владимирович, который в период с 15.02.2006 по 20.05.2015 был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, основным видом деятельности которого было 28.63 Производство замков и петель.

Товары под обозначением «KERBEROS» введены в оборот на территории Российской Федерации совместно Dafor Oy (АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ДАФОР») и предприятиями - партнерами, зарегистрированными на территории России юридическими лицами.

Dafor Oy (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАФОР») - юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Финляндии, дата регистрации 18.01.1995, номер регистрации 0993152-2 45. Начало деятельности на территории Российской Федерации с 1996 года. Для представления товаров и услуг под обозначением «KERBEROS» был зарегистрирован домен www.locks.ru, действующий с 01.12.1998.



Компания Dafor Oy приобрела товарный знак по свидетельству №132201 с приоритетом от 27.04.1995 на основании регистрации договора об уступке товарного знака (Дата регистрации договора 28.09.2004, № 34485) и предоставила право его использования ООО «Производство замочно-

скобяных изделий», 198217, Санкт-Петербург, Дачный пр-кт, д.23, на основании лицензионного договора (дата регистрации 13.07.2012, номер регистрации РД0102833).

С 2018 года владельцем домена www.locks.ru является Водовозов О.В., сайт администрируется в целях продвижения деятельности группы компаний под обозначением «КЕРБЕРОС», товаров и услуг под обозначением «КЕРБЕРОС» / «KERBEROS».

Группа компаний «КЕРБЕРОС» имеет собственное производство, систему реализации товаров, постоянных партнеров по бизнесу.

Товары под обозначением «КЕРБЕРОС» / «KERBEROS» представлены в сети Интернет и известны как по наименованию, так и по системе артикулов, которая была введена с 1996 года и используется до настоящего времени.

Товары проходят сертификацию и соответствуют требованиям действующего законодательства.

В подтверждение довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса лица, подавшие возражение, приводят аргументы о сходстве товарного знака и фирменного наименования.

Оспариваемый товарный знак состоит из двух словесных элементов «КЕРБЕРОС» и «KERBEROS», выполненных буквами кириллицы и латиницы. Фирменное наименование лиц, подавших возражение, выполнено буквами русского языка «КЕРБЕРОС» в стандартном шрифтовом написании. Оба обозначения являются словесными, имеют одинаковое количество и расположение букв и слогов, практически полное фонетическое сходство, таким образом, данные обозначения производят на потребителя одинаковое впечатление.

Относительно однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и области деятельности лиц, подавших возражение, в возражении представлены следующие сведения.

Участники группы компаний «КЕРБЕРОС» производят и реализуют замки, замочно-скобяные изделия и их части.

При изготовлении указанных товаров выполняются технологические операции по обработке материалов, в том числе соответствующие 40 классу МКТУ - гальванопокрытие; гравирование; закалка металлов; золочение; литография; литье металлов; лужение; меднение; намагничивание; никелирование; обработка абразивная; обработка металлов; пайка; плакирование металлов; полирование с помощью абразивов; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы сварочные; услуги по изготовлению ключей; фрезерование; хромирование.

Таким образом, эти работы могут ассоциироваться у потребителей с товарами под обозначением «КЕРБЕРОС» и с юридическим лицом под фирменным наименованием «КЕРБЕРОС», соответственно, по мнению лиц, подавших возражение, их деятельность под фирменным наименованием «КЕРБЕРОС» является однородной товарам и услугам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Лица, подавшие возражение, также просят учесть, что правообладатель оспариваемого товарного знака не мог не знать о юридических лицах под наименованием «КЕРБЕРОС» и их деятельности, а также о том, что и однородная деятельность лиц, подавших возражение, под их фирменными наименованиями была начата существенно ранее даты подачи заявки №2021714086 и ее регистрации в качестве товарного знака.

В связи с указанным, со ссылками на положения пунктов 1, 2, 3, 5 статьи 10, подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, отмечено недобросовестное поведение правообладателя оспариваемого товарного знака, что, по мнению лиц, подавших возражение, может быть учтено как дополнительное обстоятельство при принятии решения по данному спору.

Также, ссылаясь на положениях статьи 10.bis Парижской конвенции, которые обуславливают нежелательность появления в гражданском обороте товарных знаков, вызывающих у потребителей неоправданные представления об ассоциативной связи между разными производителями товаров и услуг, лица, подавшие возражение, отмечают обязанность хозяйствующего субъекта, претендующего на правовую охрану конкретного обозначения в качестве товарного знака, принять исчерпывающие меры по предотвращению регистрации в качестве товарного знака обозначения, при

использовании которого маркируемый этим обозначением товар воспринимается потребителями как товар иного производителя (в том числе путем смешения его обозначения со средствами индивидуализации иных лиц).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 888021 недействительным полностью.

В подтверждение доводов возражения представлены следующие материалы:

(1) сведения из открытых реестров Роспатента о товарном знаке по свидетельству № 888021;

(2) сведения с сайта ФНС РОССИИ по поисковому запросу «ЗАВОД ЗСИ»;

(3) выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «ЗАВОД ЗАМОЧНО-СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ООО ЗАВОД ЗСИ)» ОГРН 1027808916431;

(4) сведения о юридическом лице ОГРН 1027808916431 за период с 04.08.2011 по 08.03.2023;

(5) сведения с сайта ФНС РОССИИ по поисковому запросу «керберос» ;

(6) выписки из ЕГРЮЛ относительно юридических лиц ООО «КЕРБЕРОС» (ОГРН 1057811578110); ООО «КЕРБЕРОС» (ОГРН 1107847205135); ООО «ПРОИЗВОДСТВО ЗАМОЧНО-СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ» (ОГРН 1037811035382); ООО «КЕРБЕРОС» (ОГРН 1157847109067); ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КЕРБЕРОС» (ОГРН 1157847109133); ООО «КЕРБЕРОС» (ОГРН 1047800020608, прекращение юридического лица 28.04.2008); ООО «КЕРБЕРОС» (ОГРН 1037811037681, прекращение юридического лица 16.04.2012); ООО «КЕРБЕРОС» (ОГРН 1137847026569, прекращение юридического лица 21.01.2013); ООО «ЗАВОД ЗАМОЧНО-СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ» (ОГРН 1089847073018, прекращение юридического лица 16.04.2012);

(7) выписка из ЕГРИП относительно ИП Водовозов Олег Владимирович (ОГРНИП 306784704600281, прекращение деятельности 20.05.2015);

(8) сведения о компании Dafor Oy с переводом на русский язык;

(9) каталог продукции компании Dafor Oy, Финляндия, под обозначением «KERBEROS» (без даты);

- (10) информация о домене locks.ru (сведения по данным сервиса Whois, справка о принадлежности домена Водовозову Олегу Владимировичу; архивные данные о посещаемости сайта www.locks.ru в период между 1 декабря 1998 и 9 декабря 2022;
- (11) сведения о товарном знаке «KERBEROS» по свидетельству №132201;
- (12) выписка из устава ООО «Производство замочно-скобяных изделий», Санкт-Петербург, 2010 год;
- (13) приказ №1 от 17.02.2003 ООО «Производство замочно-скобяных изделий»;
- (14) выписка из ЕГРЮЛ относительно юридического лица ООО «Производство замочно-скобяных изделий», ОГРН 1037811035382 от 26.04.2010;
- (15) копия приложения к свидетельству на товарный знак №370344 о регистрации лицензионного договора;
- (16) фотографии упаковки замков «KERBEROS» без указания даты изготовления;
- (17) прайс лист (без указания дат);
- (18) расшифровка артикулов выпускаемой продукции под обозначением «KERBEROS» сведения с сайта <https://www.locks.ru/informat/locks/article.html> ;
- (19) фотографии карточки замка «KERBEROS» с указанием заводского номера замка 2006 и 2017 годов;
- (20) фотографии упаковки замка «KERBEROS»;
- (21) описания полезной модели к патентам №№ 183505, 183504, 184704;
- (22) УПД на поставку болванок и коробок «керберос» за 2016 год (продавец ООО «Заневский проспект», покупатель ООО «ТД «КЕРБЕРОС»);
- (23) распечатка товаров (замки КЕРБЕРОС) Интернет – каталогов «МОЙ ЗАМОК» и «ДВЕРНОЙ ДОКТОР»;
- (24) договор купли-продажи №118-КП/14 от 05.06.2014 между ООО «КЕРБЕРОС» (Продавец) и ООО «УСК» (Покупатель) предмет договора – универсальные замки;
- (25) договор №15/01 от 08.01.2019 между ООО «КЕРБЕРОС» (Поставщик) и ООО «Неман» (Покупатель), предмет договора – замки «КЕРБЕРОС»;

(26) товарные накладные на поставку товаров (замки, ключи «Керберос»), поставщик ООО «Керберос» ИНН 7805374675 от 22.02.2008, 01.02.2008, 03.11.2009, 27.07.2009, 11.03.2010, 09.06.2010, 12.08.2010, 24.01.2011, 21.10.2015, 28.12.2015, 19.04.2016, 25.02.2016, 08.12.2015, 10.04.2020, 27.12.2021;

(27) товарные накладные и счета-фактуры на поставку товаров (замки, ключи), поставщик ООО «Керберос» ИНН 7805524592 от 17.03.2015, 30.01.2015;

(28) товарные накладные, счета - фактуры на поставку товаров (заготовка ключа Керберос) поставщик ООО «Мастерские Пинчука», грузополучатель ООО «Керберос» ИНН 7805524592 от 02.06.2015, 27.05.2015;

(29) товарные накладные на поставку товаров (цилиндровый механизм, ключи, замки) поставщик ООО «Керберос» ИНН 7805310255 от 22.11.2021, 02.11.2021, 01.10.2021, 29.10.2021, 28.12.2021, 11.06.2021, 20.10.2021, 09.01.2022, 12.01.2022;

(30) товарные накладные на поставку товаров (замки, ключи) поставщик ООО «ТД «Керберос» от 27.05.2021, 07.12.2021, 01.12.2021, 19.01.2022;

(31) сертификаты соответствия, декларация о соответствии;

(32) скриншоты отзывов потребителей.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, поступивший в Роспатент 30.05.2023, основной довод которого сводится к тому, что товары (замки), маркированные оспариваемым товарным знаком №888021 «KERBEROS/КЕРБЕРОС» изготавливает только правообладатель - ООО «Завод ЗСИ» (ИНН 7819002155), который с 15 марта 2021 года является владельцем товарного знака №888021. Основной вид деятельности ООО «Завод ЗСИ» - производство замков, петель (25.72). Никакая другая организация изготовителем данных товаров (замков) под товарным знаком № 888021 «KERBEROS/КЕРБЕРОС» не является, а лица, подавшие возражение, в настоящий момент являются покупателями замков «KERBEROS/КЕРБЕРОС» у ООО «Завод ЗСИ»:

ООО «Керберос» (ОГРН 1157847109067, ИНН 7805310255) с 2019 года у ООО «Завод ЗСИ» закуплено более 32 000 штук замков;

ООО «Торговый дом «Керберос» (ОГРН 1157847109133, ИНН 7805310262) с 2017 года у ООО «Завод ЗСИ» закуплено более 16 000 штук замков.

В отзыве также приведена историческая справка о том, что в период с 1995 по 2016 годы производство замков осуществлялось компаниями ООО «Керберос» (ИНН 7805374675), ООО «Керберос» (ИНН 7805524592), ООО «Керберос» (ИНН 7805310255), ООО «Торговый дом «Керберос» (ИНН 7805310262), ООО «Керберос» (ИНН 7805190773) и ООО «ПЗСИ» (ИНН 7805274977) во главе с иностранной компанией Dafor Oy (АО «ДАФОР»).

АО «ДАФОР» является одним из двух учредителей ООО «ПЗСИ» (ИНН 7805274977), вторым учредителем является Водовозов Олег Владимирович, который также является учредителем организаций, подавших возражение.

Таким образом, имеется прямая заинтересованность данных организаций в лице их учредителя Водовозова Олега Владимировича в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарного знака № 888021 и признании регистрации товарного знака № 888021 недействительной полностью.

АО «Дафор» и все организации группы компаний с учредителем Водовозовым Олегом Владимировичем, с марта 2016 года производство замков «KERBEROS» окончательно остановили, выпуск продукции ими технически невозможен, замки не производятся.

В 2016 году финская компания Dafor Oy, являвшаяся 100% акционером ЗАО «ЗСИ» продала 100% акций российскому гражданину.

В свою очередь ЗАО «ЗСИ», как юридическое лицо, обладало производственными мощностями (помещение завода общей площадью 13 222 кв.м., станочным парком из более 100 наименований тяжелого промышленного оборудования, технологиями, чертежами, штампами и иной информацией, необходимой для производства замков).

До продажи акций замки выпускались на заводе под торговой маркой «КЕРБЕРОС» и с помощью сети торговых организаций распространялись конечному потребителю. Производственная площадка располагалась по адресу: Санкт-Петербург, Михайловский переулок, д. 7а, лит. А.

ЗАО «ЗСИ» явилось инициатором (исцом) досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №370344, правообладателем которого ранее являлось АО «Дафор», в отношении товаров 6, 9 и услуг 40 классов МКТУ в связи с неиспользованием товарного знака, поскольку является лицом, организующим производство, ведущим реализацию и осуществляющим гарантийное обслуживание выпускаемых замков.

В дальнейшем, в результате экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение о государственной регистрации товарного знака «KERBEROS/КЕРБЕРОС» по заявке №2021714086 (дата подачи заявки 15.03.2021), после чего стало именоваться изготавливаемые собственными силами товары (замки) историческим наименованием KERBEROS/КЕРБЕРОС.

Правообладатель подчеркивает, что лица, подавшие возражение, не обладают производственными площадями, станками, оборудованием, мощностями, технологиями и сотрудниками, которые необходимы для изготовления замков. Соответственно, они не могут выполнять производственные заказы по изготовлению замков «KERBEROS/КЕРБЕРОС», своевременно и качественно выполнять контрактные обязательства перед государственными заказчиками, регулировать рынок и нести по замкам «KERBEROS/КЕРБЕРОС» гарантийные обязательства. Все эти функции и обязательства выполняет ООО «Завод ЗСИ» - правообладатель товарного знака по свидетельству № 888021.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака № 888021.

К отзыву и дополнению к отзыву приложены следующие материалы:

(33) историческая справка;

(34) решение Суда по интеллектуальным правам от 31 марта 2022 года по делу № СИП-397/2021;

(35) решение о государственной регистрации товарного знака KERBEROS/КЕРБЕРОС по заявке № 2021714086;

(36) дилерский договор о реализации товара между ООО «Завод ЗСИ» (ИНН 7819002155) («Продавец») и ООО «ТД «Керберос» (ИНН 7805310262) («Дилер») от 14 марта 2019 г.;

(37) отгрузочные документы на замки «KERBEROS/КЕРБЕРОС» от ООО «Завод ЗСИ» в сторону ООО «ТД «Керберос» и ООО «Керберос»;

(38) договоры поставки и дилерские договоры между ООО «Завод ЗСИ» и иными контрагентами;

(39) отгрузочные документы на замки «KERBEROS/КЕРБЕРОС» в сторону иных контрагентов;

(40) договора поставки сырья и материалов от поставщиков в сторону ООО «Завод ЗСИ»;

(41) отгрузочные документы на сырье и материалы от поставщиков в сторону ООО «Завод ЗСИ»;

(42) каталог изготавливаемых ООО «Завод ЗСИ» замков «KERBEROS/КЕРБЕРОС».

В дополнение к ранее представленным материалам лица, подавшие возражение, представили свою позицию в отношении отзыва правообладателя, где отмечено следующее.

Правообладатель (ООО «Завод ЗСИ») не оспаривает, что право на фирменное наименование с различительной частью «КЕРБЕРОС» возникло ранее подачи 15.03.2021 и регистрации 19.08.2022 оспариваемого товарного знака, а также не оспаривает более раннее ведение однородной деятельности и известность юридических лиц, их деятельности по производству товаров под обозначением «KERBEROS» / «КЕРБЕРОС».

Приведенная в отзыве информация о наличии у ООО «Завод ЗСИ» производственных площадей, оборудования и иных материальных ресурсов не может подтверждать право на товарный знак. Необходимость прекращения действия товарного знака решением суда опровергает положение отзыва о том, что оборудование и документация, относящаяся к выпуску замков, которые ранее реализовывались под торговой маркой «КЕРБЕРОС», были проданы новому

собственнику» в части продажи и «торговой марки», поскольку продавший имущество владелец реализовал только оборудование.

В отношении приведенной в отзыве информации о количестве сотрудников юридических лиц, наличия в собственности или аренде производственных мощностей для производства, лица, подавшие возражение, отмечают, что действующее законодательство, обычаи ведения бизнеса не обязывают участника коммерческой деятельности иметь определенный штат сотрудников, материальные активы и не предъявляют какие-либо иные требования, при этом, согласно корпоративной и финансовой информации, содержащейся на специализированных открытых Интернет-ресурсах, в частности, в системе СБИС по состоянию на 06.06.2023, объем выручки только одного из участников группы компаний «КЕРБЕРОС» превышает выручку ООО «Завод ЗСИ», что опровергает утверждение о том, что исключительно ООО «Завод ЗСИ» является производителем и поставщиком товаров для «КЕРБЕРОС», которые пользуются спросом у покупателей. Для удовлетворения потребностей рынка компании «КЕРБЕРОС» приобретают произведенные ООО «Завод ЗСИ» товары, реализуют их под своим обозначением в упаковке своего дизайна.

В дополнении к возражению также приведен анализ приложенных к отзыву документов, в том числе дилерских договоров и отгрузочных документов на замки (УПД), подтверждающих поставку замков грузополучателям, в том числе ООО «ТД «КЕРБЕРОС», ООО «КЕРБЕРОС» (ИНН 7805310255), при этом до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отгрузочных документах отсутствовала маркировка замков обозначением «KERBEROS» / «КЕРБЕРОС».

В подтверждение указанного представлены документы:

(43) данные СБИС относительно завода ООО «Завод ЗСИ», ООО «Керберос» (ИНН 7805310255), ООО «ТД «Керберос»;

(44) перечень продукции «Керберос»;

(45) претензия группы компаний «Керберос», направленная в адрес ООО «Завод ЗСИ»).

На заседании коллегии, которое состоялось 26.06.2023, в дополнение к ранее представленному отзыву от правообладателя оспариваемого товарного знака был

представлен комментарий к дополнению к возражению, доводы которого вновь сводятся к тому, что все лица, подавшие возражение, с учредителем Водовозовым Олегом Владимировичем, с марта 2016 года производство замков «KERBEROS» остановили, выпуск продукции ими технически невозможен, замки не производятся, по настоящее время не являются производственными организациями, и, называя себя производителем замков «KERBEROS/КЕРБЕРОС», вводят в заблуждение потребителей, контрагентов и Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

От лиц, подавших возражение, дополнительно были представлены материалы, подтверждающие ведение производственной деятельности под фирменным наименованием «Керберос», однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак «KERBEROS/КЕРБЕРОС», до даты его приоритета, а также продолжение этой деятельности на дату подачи данного возражения, а именно договоры аренды и субаренды (46).

В свою очередь от правообладателя оспариваемого товарного знака поступило дополнение к отзыву, в котором подвергается сомнению осуществление производственной деятельности лиц, подавших возражение, вследствие отсутствия у них производственных возможностей (площадей, станков, оборудования, персонала, технологии и прочее), в то время как ООО «Завод ЗСИ» ведет производственную деятельность по изготовлению замков с 2017 года, что подтверждается договором аренды нежилого помещения №001/2017 от 01 мая 2017 года.

Приложение:

(47) справка от арендодателя ИП Анисимов Д.В.;

(48) договор аренды нежилого помещения №001/2017 от 01.05.2017;

(49) фотографии производственного оборудования;

(50) фотографии паспорта изделия и упаковки.

От лиц, подавших возражение, 27.10.2023 поступило дополнение к возражению, к которому приложены документы о приобретении производственного оборудования и фотографии производственных помещений с оборудованием, складских помещений, материалов и комплектующих (51).

В свою очередь, правообладатель в дополнении к отзыву, которое поступило 02.11.2023, вновь указал на то, что представленные лицами, подавшими возражение, документы, включающие договоры аренды и документы о приобретении производственного оборудования, не подтверждают факт наличия у них производственных площадей, а закупленное оборудование не предназначено для изготовления замков «KERBEROS/КЕРБЕРОС».

В соответствии с пунктом 38 Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, в рамках рассмотрения спора лицо, подавшее возражение, вправе представлять дополнительные доводы по возражениям и заявлениям и подтверждающие их документы и материалы.

Таким образом, представленные дополнительные материалы должны учитываться при рассмотрении данного спора.

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

С учетом даты приоритета (15.03.2021) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 888021 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

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

Согласно пункту 37 Правил 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 пунктом 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), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №888021

KERBEROS

представляет собой словесное обозначение « **КЕРБЕРОС** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров и услуг:

06 - втулки [изделия скобяные металлические]; втулки обжимные металлические; втулки обжимные металлические для рукояток; задвижки дверные металлические; задвижки оконные металлические; задвижки плоские; замки для коробок металлические; замки для портфелей металлические; замки для сумок металлические; замки для транспортных средств металлические; замки металлические, за исключением электрических; замки навесные металлические, за исключением электрических; замки пружинные; запоры для контейнеров металлические; запоры металлические, за исключением электрических; запоры пружинные; затычки металлические; звенья натяжные соединительные; изделия скобяные металлические; колпачки укупорочные металлические; колышки металлические; кольца разъемные для ключей металлические; насадки металлические; шайбы металлические; шпингалеты оконные; шплинты металлические; язычки для замков.

40 - гальванопокрытие; гравирование; закалка металлов; золочение; литография; литье металлов; лужение; меднение; намагничивание; никелирование; обработка абразивная; обработка металлов; пайка; плакирование металлов; полирование с помощью абразивов; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы сварочные; услуги по изготовлению ключей; фрезерование; хромирование.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса (к которым относятся пункты 3, 8 статьи 1483 Кодекса), могут быть поданы заинтересованным лицом, при этом правообладатель оспариваемого товарного знака, не только не оспаривает наличие заинтересованности лиц, подавших возражение, но отмечает их прямую

заинтересованность в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 888021 и признании регистрации недействительной полностью.

Коллегия также усматривает наличие заинтересованности у лиц, подавших возражение, поскольку, обладая исключительным правом на фирменное наименование, сходное с оспариваемым товарным знаком, которое возникло ранее даты приоритета, они имеют законный интерес в защите этого права, в том числе путем прекращения правовой охраны сходного товарного знака, зарегистрированного в отношении товаров и услуг, однородных с товарами и услугами, производимыми и оказываемыми лицами, подавшими возражение, под своим фирменным наименованием.

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:

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

2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

3) 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);

4) использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ (6), размещенным на официальном сайте Федеральной налоговой службы <https://www.nalog.ru/>, право на произвольную часть фирменного наименования «КЕРБЕРОС» возникло у лиц, подавших возражение, ранее даты приоритета (15.03.2021) оспариваемого товарного знака по свидетельству №888021 (дата создания ООО «КЕРБЕРОС» ИНН 7805374675, (ОГРН 1057811578110)

- 15.07.2005; ООО «КЕРБЕРОС» ИНН 7805524592 (ОГРН 1107847205135) – 30.06.2010; ООО «КЕРБЕРОС» ИНН 7805310255 (ОГРН 1157847109067) - 27.03.2015; ООО «ТД КЕРБЕРОС» - 27.03.2015).

Сравнительный анализ произвольной части фирменного наименования лиц, подавших возражение «КЕРБЕРОС», с оспариваемым товарным знаком

KERBEROS
« **КЕРБЕРОС** » показал наличие между ними фонетического тождества и визуального сходства, что обусловлено одинаковым набором звуков и букв, расположенных в одинаковой последовательности.

Отсутствие смыслового значения в словах не дает возможности провести анализ по семантическим критериям сходства, что усиливает значение фонетического признака сходства.

Таким образом, коллегия полагает возможным сделать вывод о наличии тождества между отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемым словесным товарным знаком, что правообладателем не оспаривается.

Согласно упомянутым выше выпискам из ЕГРЮЛ (6) основным видом деятельности лиц, подавших возражение, являются:

1. ООО «КЕРБЕРОС» (ОГРН 1057811578110) - деятельность агентов по оптовой торговле скобяными изделиями, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями;
2. ООО «Керберос» (ОГРН 1107847205135) - торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями; дополнительный вид деятельности - производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий;
3. ООО «Керберос» (ОГРН 1157847109067) - производство замков, петель; дополнительные виды деятельности - производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки; производство бронированных или армированных

сейфов, несгораемых шкафов и дверей; деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями; торговля оптовая скобяными изделиями.

4. «Торговый дом «Керберос» (ОГРН: 1157847109133) - деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями; дополнительные виды деятельности - производство замков, петель; производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки; производство бронированных или армированных сейфов, несгораемых шкафов и дверей; торговля оптовая скобяными изделиями.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков услуг в глазах потребителя, при этом коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) предназначены только для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.

Анализ документов, представленных в подтверждение доводов возражения, показал следующее.

Из представленных документов (26) следует, что лицо, подавшее возражение №1, до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло деятельность по производству и введению в гражданский оборот замков и замочных изделий, в том числе, маркированных обозначением «Керберос». В качестве покупателей этой продукции выступали различные организации и индивидуальные предприниматели, в частности, ООО «Заневский проспект», ООО «Кубера», ООО «Портал», ИП Полина Е.Н., ИП Ермаков А.В.

Подтверждением указанного являются представленные сертификаты соответствия и декларация о соответствии, где лицо, подавшее возражение №1, указано в качестве изготовителя замков под наименованием «KERBEROS» (31).

Согласно представленным документам (27) лицо, подавшее возражение №2, до даты приоритета оспариваемого товарного знака также осуществляло деятельность по введению в гражданский оборот замков и замочных изделий, в том числе, маркированных обозначением «Керберос/Kerberos». Покупателями этой продукции выступали ООО «УСК», ООО «Ломоносовский завод судового оборудования».

Кроме того, лицо, подавшее возражение №2, выступало в качестве покупателя заготовки ключа, в том числе, комплекта формообразующих на заготовку ключа «Керберос», поставщиком которых являлось ООО «Мастерские Пинчука» (28).

Из представленных документов (25) следует, что лицо, подавшее возражение №3, до даты приоритета оспариваемого товарного знака также выступало в качестве поставщика замков «Керберос», покупателем которых являлось ООО «Неман».

После даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение №3, продолжало деятельность по вводу в гражданский оборот различных видов замков, в том числе, под наименованием «Керберос», под своим фирменным наименованием (29), покупателями которых выступали такие организации как ООО «Самшит», ООО ТД «СЭМ», АО ОКБ «Гидропресс», ООО «РОСКОМПЛЕКТ».

Кроме того, данное лицо выступает в качестве изготовителя замков в соответствии с представленным сертификатом соответствия №РОСС RU СП29.Н01506, действующим с 22.02.2019 по 21.02.2022 (31).

Из представленных документов (22), (37) следует, что лицо, подавшее возражение №4, до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло деятельность по закупке заготовок для замков, а также закупало готовую продукцию (различные замки) у правообладателя оспариваемого товарного знака (ООО «Завод ЗСИ»), в том числе, в качестве дилера по договору (36), заключенному 14.03.2019. Согласно этому договору дилер закупает товары у продавца и продает их третьим лицам от своего имени и за свой счет, а также осуществляет деятельность в области рекламы и продвижения товаров на рынке.

Из представленных документов (30) следует, что после даты приоритета лицо, подавшее возражение №4 под своим фирменным наименованием вводило в гражданский оборот различные замки.

Кроме того, подтверждением деятельности лиц, подавших возражение, по продвижению товаров (замков) является размещение рекламной информации на сайте www.locks.ru, который администрируется в целях продвижения деятельности группы компаний под обозначением «КЕРБЕРОС» (10).

Таким образом, совокупность представленных документов подтверждает, что каждое из лиц, подавших возражение, под своим фирменным наименованием до даты (15.03.2021) приоритета оспариваемого товарного знака закупало, продвигало и реализовывало товары, относящиеся к 06 классу МКТУ, в частности, относящихся к замкам различного вида и назначения, а также к деталям и элементам замков, однородных товарам 06 класса МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак.

Следует отметить, что при определенных обстоятельствах товары и услуги могут быть признаны однородными между собой.

Учитывая, что представленные документы подтверждают факт использования лицами, подавшими возражение, отличительной части фирменного наименования, тождественного с оспариваемым товарным знаком, в своей коммерческой деятельности по производству, продвижению и реализации товаров определенного вида, а именно замков, то следует признать однородными также часть услуг 40 класса МКТУ (услуги по изготовлению ключей), которые тесно связаны с замками и деталями замков.

Таким образом, коллегия полагает обоснованным довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 06 и услуг 40 классов МКТУ.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, то данный довод основан на утверждении лиц, подавших возражение, о недобросовестном поведении правообладателя оспариваемого товарного знака.

Возможность оспаривания правовой охраны товарного знака в случае признания действий его правообладателя недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом предусмотрена пунктом 2 (б) статьи 1512 Кодекса.

Роспатент и коллегия не обладают полномочиями для признания действий правообладателя злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Такая оценка действий правообладателя относится к компетенции судебных органов или Федеральной Антимонопольной Службы.

Коллегия приняла во внимание доводы правообладателя оспариваемого товарного знака относительно отсутствия с марта 2016 года у лиц. Подавших возражение, производственных площадей и оборудования для производства замков «KERBEROS», в связи с чем выпуск продукции ими технически невозможен.

Вместе с тем, указанные обстоятельства не могут опровергнуть вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку, в соответствии с представленными документами, действие исключительного права на фирменное наименование, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, не прекращалось и действовало непрерывно на дату подачи возражения, при этом представленными документами доказано введение в гражданский оборот под фирменным наименованием товаров, однородных товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №888021. Кроме того, лицами, подавшими возражение, факт отсутствия производственных помещений и оборудования оспаривается.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.04.2023, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №888021 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ «втулки [изделия скобяные металлические]; втулки обжимные металлические; втулки обжимные металлические для рукояток; задвижки дверные металлические; задвижки оконные металлические; задвижки плоские; замки для коробок металлические; замки для портфелей металлические; замки для сумок металлические; замки для

транспортных средств металлические; замки металлические, за исключением электрических; замки навесные металлические, за исключением электрических; замки пружинные; запоры для контейнеров металлические; запоры металлические, за исключением электрических; запоры пружинные; затычки металлические; звенья натяжные соединительные; изделия скобяные металлические; кольца разъемные для ключей металлические; насадки металлические; шайбы металлические; шпингалеты оконные; шпинты металлические; язычки для замков» и услуг 40 класса МКТУ «услуги по изготовлению ключей».