

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Салитако», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022715392, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **SORMEC** » по заявке № 2022715392, поданной 14.03.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 12, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.12.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022715392. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 01.12.2022 установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанный вывод обоснован тем, что по сведениям, полученным из сети Интернет, на российском рынке представлена продукция итальянской компании SORMEC s.r.l. под брендом «SORMEC» - морские краны и специальное подъемное

оборудование для нефтегазовых, военно-морских и торговых судов (см., например, <https://www.nauticexpo.ru/prod/sormec/product-33882-454280.html>, https://italiya.import-t-v-rossiu.ru/firma/sormec_srl-unipersonale-sormec/234260, <https://vedzilla.ru/mexanicheskoe-oborudovanie/sudovyye-derrik-kranii;-kranii-podemnyie,-vklyuchaya-kabel-kranii;-fermyi-podemnyie-podvizhnyie,-pogruzchiki-portalnyie-i-telezhki,-osnashhennyie-podemnyim-kranom/prochie-kranii-mostovyye,-kozlovyye,-portalnyie,-fermyi-podemnyie-podvizhnyie-i-pogruzchiki-portalnyie/18819>, https://kran-master74.ru/spares/oporno_povorotnye_ustroystva/oporno_povorotnye_ustroystva_dlya_importnoy_tekhniki/opu-dlya-kranov-sudovykh43mt/opu-dlya-kranov-sudovykh43mtsormec46mt/, https://aredi.ru/press_dlya_oblitsovki_sormec_3x1_3_m_voda_9242733650.html).

Следовательно, использование заявителем, Обществом с ограниченной ответственностью «Салитако», обозначения «SORMEC» может быть признано актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением своим правом, поскольку российскому потребителю, а именно, тем, чья деятельность связана с судостроением, хорошо известна итальянская компания «SORMEC» (Area Artigianale - C.da Sasi Alcamo 91011 – ITALY).

Таким образом, заявленное обозначение воспроизводит обозначение «SORMEC», совпадающее также с фирменным наименованием итальянской компании SORMEC s.r.l. (Area Artigianale - C.da Sasi Alcamo 91011 – ITALY, см. <https://www.sormec.net/>, <https://www.sormec.net/contact-us/>), которое используется в области деятельности, однородной заявленными товарам и услугам.

В связи с вышеизложенным заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно компании, производящей заявленные товары и оказывающей однородные им услуги.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- Роспатент указал на наличие информации в сети Интернет относительно существования итальянской компании с фирменным наименованием SORMEC s.r.l. без приведения какой-либо официальной информации регистрирующих

государственных органов, с учетом того факта, что на территории Российской Федерации отсутствует не только представительство вышеуказанной компании, но и зарегистрированный товарный знак или поданная заявка на регистрацию товарного знака с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров и услуг;

- некоторые указанные в оспариваемом решении ссылки относятся к несуществующим страницам в сети Интернет, другие же ссылки приводят на страницы, которые давно не обновлялись, хотя и содержат обозначение «SORMEC», никак не указывают на вид деятельности компании и ее товары;

- заявка № 2022715392 на регистрацию обозначения «SORMEC» была подана 14.03.2022 после введения санкций со стороны европейских стран, в том числе и Италии, поэтому любая информация, представленная в сети Интернет, не может быть достоверной с учетом экономической блокады и прекращения всякой деятельности компаний вышеуказанных стран;

- заявленное обозначение по отношению к заявленным товарам и услугам не может быть ложным или вводить в заблуждение, так как оно не является географическим названием места производства товаров и услуг, а также не указывает на конкретный товар или услугу;

- в решении не разъясняется, каким образом фантазийное обозначение «SORMEC» может порождать в сознании потребителя ложное представление о заявленных в перечне товарах и услугах или о том, что заявленное обозначение является названием конкретной итальянской компании, в том числе через возникшие у потребителя ассоциации на этот счет;

- способность введения в заблуждение через ассоциации носит вероятностный характер, не вполне очевидна, поэтому одной лишь информации из сети Интернет недостаточно;

- в оспариваемом решении приведены ссылки из сети Интернет на сайты, где присутствует фантазийное слово «SORMEC», но не проведено исследование или анализ на однородность указанных позиций товаров некой итальянской компании, которые в настоящий момент из-за санкций никак не могут быть введены в

гражданский оборот на территории Российской Федерации, не говоря уже об услугах, которые не могут быть оказаны;

- только на одном сайте из приведенных в оспариваемом решении ссылок есть указание на такие позиции товаров, как краны мостовые, козловые, порталные, погрузчик, фермы подъемные подвижные, которые не являются однородными ко всем рубрикам заявленных 07, 12 и 37 классов МКТУ;

- наземное подъемно-транспортное оборудование, которое упоминается на сайтах, указанных в оспариваемом решении, представляет собой самостоятельную автономную техническую единицу / механизмы для перевалки товаров / грузов / материалов на складах, предприятиях, портах, железнодорожных станциях и прочих транспортных / логистических узлах;

- получение итальянской компанией сертификатов в отношении такой продукции в настоящее время невозможно;

- отказ в регистрации в отношении всех заявленных товаров и услуг без анализа всего заявленного перечня является недопустимым;

- указание оспариваемого решения на то, что регистрация обозначения «SORMEC» в качестве товарного знака может быть признана актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, выходит за компетенцию Роспатента;

- сведения о том, что итальянская компания подала заявление в антимонопольный орган, на основании которого был установлен факт недобросовестной конкуренции, отсутствуют;

- у третьих лиц в силу пункта 1 статьи 1493 Кодекса есть возможность подать в Роспатент обращение в письменной форме, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям статей 1477 и 1483 Кодекса, однако, итальянская компания такое обращение не подавала;

- злоупотребление правом, на которое указано в оспариваемом решении, может быть установлено только судом, но не в рамках экспертизы заявленного обозначения;

- сравнение фирменного наименования малоизвестной итальянской компании и заявленного обозначения не обосновано, поскольку указанная компания осуществляет свою деятельность исключительно на территории Италии, не осуществляет деятельность по введению в оборот товаров на территории Российской Федерации, при этом обозначение среднему российскому потребителю неизвестно, в том числе в связи с тем, что Италией приняты ограничительные (политические и экономические) меры, в настоящий момент иностранное палубное и судовое оборудование запрещено к поставке в Российскую Федерацию;

- при принятии оспариваемого решения не учтена практика иных решений Роспатента, не оценены все доводы заявителя в совокупности, неправильно применены положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- итальянская компания «SORMEC» не осуществляет под своим фирменным наименованием деятельность в России, является компанией из недружественной страны, не имеет зарегистрированного товарного знака или поданной заявки на регистрацию товарного знака, не направляла письменного возражения против регистрации заявленного обозначения, следовательно, основания для противопоставления фирменного наименования данной компании отсутствуют.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2022715392 и принятии решения о регистрации товарного знака «SORMEC» в отношении следующего уточненного (сокращенного) перечня товаров и услуг:

07 - двигатели судовые; инструменты [детали машин]; краны [детали машин или двигателей]; устройства погрузочно-разгрузочные; устройства подъемные;

12 - корпуса судов; кранцы судовые; стапели наклонные для судов; суда спасательные; устройства для расцепления судов; устройства рулевые для судов; шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки;

37 - обслуживание техническое транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; предоставление информации по вопросам ремонта; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; судостроение; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования.

К возражению приложены следующие материалы:

1. копия решения Роспатента от 01.12.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022715392;
2. информационное письмо Роспатента от 09.09.2008 № 10/37-510/23;
3. скриншоты из сети Интернет по ссылкам, указанным в оспариваемом решении;
4. копия уведомления от 26.08.2022 о результатах проверки соответствия обозначения по заявке № 2022715392 требованиям законодательства;
5. копия ответа заявителя на уведомление от 26.08.2022.

Распечатки скриншотов из сети Интернет по ссылкам, указанным в оспариваемом решении, приобщены также к протоколу заседания коллегии, состоявшегося 13.04.2023.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.03.2022) поступления заявки № 2022715392 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022715392 заявлено словесное обозначение « **SORMEC** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 12, 37 классов МКТУ, указанных в возражении.


Оспариваемым решением установлено, что слово «SORMEC» используется для маркировки однородной продукции итальянской компанией SORMEC s.r.l., что приводит к возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

Проведенный коллегией анализ сведений из сети Интернет, указанных в оспариваемом решении, показал следующее.

На сайте <https://www.nauticexpo.ru/prod/sormec/product-33882-454280.html> размещено предложение к продаже подъемного крана для судна с указанием продавца «SORMEC» с размещением фотографий, на каждой из которых изображена продукция с нанесенной маркировкой «SORMEC». Также по указанной ссылке <https://www.nauticexpo.ru/prod/sormec/product-33882-454280.html> приведено

описание продукции: «Телескопичная серия полностью гидравлические телескопичные - кран заграждения на подшипниках slewing. Поднимаясь емкость удлиняет от 10 до 3000 метрических тонн». Кроме того, на указанной странице есть ссылка на «Другие изделия SORMEC». Вся указанная информация сопровождается



логотипом «», при обращении к которому осуществляется переход на сайт <https://www.sormec.net/>.

На сайте <https://italiya.import-v-rossiu.ru/firma/sormec-srl-unipersonale-sormec/234260> размещена информация о компании SORMEC s.r.l. в качестве поставщика стальных пьедесталов для морских грузовых кранов модели «SORMEC MEL» для установки на судно проекта MPSV, а также лестниц трапов стальных, устанавливаемых на пьедесталах грузовых морских кранов «SORMEC MEL». На сайте содержится указание на местоположение компании SORMEC s.r.l.: 91011 . ALCAMO(TP) C/DA SASI AREA ARTIGINALE.

В соответствии с информацией, размещенной по адресу <https://vedzilla.ru/mexanicheskoe-oborudovanie/sudovyye-derrick-krani;-krani-podemnyie,-vkluychaya-kabel-krani;-fermyi-podemnyie-podvizhnyie,-pogruzchiki-portalnyie-i-telezhki,-osnashhennyie-podemnyim-kranom/prochie-krani-mostovyye,-kozlovyie,-portalnyie,-fermyi-podemnyie-podvizhnyie-i-pogruzchiki-portalnyie/18819>, товары от производителя SORMEC s.r.l. представлены в разделе: судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики порталные и тележки, оснащенные подъемным краном. Отмечается, что «Возможна доставка со склада изготовителя».

Информация на странице https://kran-master74.ru/spares/oporno_povorotnye_ustroystva/oporno_povorotnye_ustroystva_dlya_importnoy_tekhniki/opu-dlya-kranov-sudovykh43mt/opu-dlya-kranov-sudovykh43mtsormec46mt/ коллегией не обнаружена.

В свою очередь, на странице указанного в оспариваемом решении сайта https://aredi.ru/press_dlya_oblitsovki_sormec_3x1_3_m_voda_9242733650.html также присутствует предложение к продаже продукции «SORMEC», а именно: пресса для покрытий «SORMEC» - 3x1,3 м – вода. Предложение сопровождается фотографиями

пресса с нанесенной на него маркировкой «SORMEC 2000 s.r.l. SYSTEM PRESS», описанием товара.

Дополнительно коллегией отмечается, что информация о товарах «SORMEC» не носит обезличенный характер, хотя и представлена в названных источниках в объеме разной степени полноты. Вместе с тем данные обстоятельства не свидетельствуют о том, что продукция компании SORMEC s.r.l. не известна российским потребителям. В сети Интернет присутствуют многочисленные упоминания о компании SORMEC s.r.l. в качестве производителя различного грузоподъемного оборудования, предназначенного для установки на суда (кран-балки, судовые, палубные краны различных видов).

Испрашиваемые заявителем товары «краны [детали машин или двигателей]; устройства погрузочно-разгрузочные; устройства подъемные» с очевидностью включают оборудование, производимое компанией SORMEC s.r.l. Товары «двигатели судовые; инструменты [детали машин]; корпуса судов; кранцы судовые; стапели наклонные для судов; суда спасательные; устройства для расцепления судов; устройства рулевые для судов; шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки» тесно связаны с грузоподъемным оборудованием для судов, имеют общие с ними признаки рода, круга потребителей, области применения, взаимодополняемости. Что касается услуг 37 класса МКТУ «обслуживание техническое транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; предоставление информации по вопросам ремонта; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; судостроение; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования», то все они являются работами, связанными с обслуживанием, установкой грузоподъемного оборудования судов, сопутствуют такой деятельности. В связи с этим знания потребителей о продукции «SORMEC» способны вызвать представление о том, что соответствующее средство индивидуализации для данных услуг исходит от компании SORMEC s.r.l. или связанного с ним лица (включая агентские или иные взаимоотношения).

Заявителем никак не поясняется выбор для индивидуализации товаров и услуг 07, 12, 37 классов МКТУ обозначения, воспроизводящего фирменное наименование

и средство маркировки товаров итальянского производителя. Доводы заявителя сводятся к неправомерности ссылок на указанные источники, а также к тому, что итальянская компания SORMEC s.r.l. не имеет в России своего представительства и адрес ее места нахождения относится к «недружественному государству».

Вместе с тем из приведенных в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения источников следует, что наименование «SORMEC» упоминается по отношению к названному специальному оборудованию.

Согласно правоприменительной практике, 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.

При этом для определения, является ли обозначение ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно ответить на вопросы: описывает ли элемент товары ложно и может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение.

Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить: являются ли ложные указания правдоподобными, являются ли ассоциативные представления правдоподобными, поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель.

Таким образом, нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи средних потребителей – адресатов конкретных товаров – в отношении конкретного обозначения.

Для того чтобы можно было сделать вывод о возможности введения среднего российского потребителя конкретных товаров в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение используется иным изготовителем, должно быть установлено, как минимум, что:

- этот изготовитель использует конкретное обозначение в Российской Федерации;

- это используемое обозначение среднему российскому потребителю, по крайней мере, известно (см. решения Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-96/2018, СИП-546/2014, СИП-547/2014, СИП-548/2014, СИП-383/2015, СИП-311/2015).

В данном случае следует констатировать, что итальянская компания SORMEC s.r.l. использует обозначение «SORMEC» для маркировки указанных выше товаров, при этом такие товары поставляются на территорию Российской Федерации по индивидуальным заказам.

Степень информированности потребителей об обозначении «SORMEC» коллегия считает достаточным, поскольку, сведения о нем широко представлены в сети Интернет, несмотря на то, что продукция названного производителя является узкоспециализированной.

Следовательно, обозначение «SORMEC» в качестве товарного знака вызывает представление о том, что товары и услуги, маркированные этим обозначением, имеют отношение к известному итальянскому производителю. В материалах возражения отсутствует какая-либо информация о взаимосвязи заявителя с компанией SORMEC s.r.l., поэтому оснований полагать, что она существует, у коллегии нет.

С учетом сказанного заявленное обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг, и такая способность является правдоподобной ввиду того, что товары и услуги, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Таким образом, для испрашиваемых товаров и услуг 07, 12, 37 классов МКТУ заявителем не преодолены доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, следовательно, у коллегии нет оснований для снятия указанного мотива.

Что касается доводов заявителя о неправомерности оценки действий по испрашиванию правовой охраны в отношении спорного обозначения в качестве акта

недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом, то коллегия отмечает, что соответствующая квалификация не относится к компетенции Роспатента, однако, может быть установлена судом.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 01.12.2022.