

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 поступившее 06.04.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное компанией «SİLPO BASKI HİZMETLERİ MADENCİLİK İNŞAAT PAZARLAMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ», Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 964948, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2023705234 с приоритетом от 27.01.2023 зарегистрирован 04.09.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 964948 на имя ООО "Метахимсервис", 105120, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, пер. Мельницкий, 6, стр. 1, этаж 3, помещ. I/6/7/8/9/10/11 в отношении товаров 01, 02 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 27.01.2033 г.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой слово: «**SILPO**».

В поступившем 06.04.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 964948 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных статьями 6-septies, 8 Парижской конвенции по охране

промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренной в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененной 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), а также пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 06.04.2024, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков по

свидетельствам: № 2022-190573 («») с приоритетом 09.12.2022 г. в Турции в отношении товаров 02, услуг 42 классов МКТУ; № 2023-012466

(«») с приоритетом от 27.01.2023 в Турции для товаров 01 и 40 классов

МКТУ; по международной регистрации № 1737053 («») с приоритетом от 27.01.2023 для товаров 01, 02, услуг 40, 42 классов МКТУ. Указанные обстоятельства являются основанием для применения статьи 6-septies Парижской конвенции;

- в возражении приведены выдержки из действующего законодательства, регулирующего правовую охрану товарных знаков, а также судебная практика;

- указанные товарные знаки используются для производства и реализации цифровых красок, вспомогательных химических веществ для керамической промышленности, красителей, очистителей чернил и т.д., однородных оспариваемым товарам;

- лицо, подавшее возражение, поставляет товары на территорию Российской Федерации на протяжении нескольких лет;

- одним из партнеров является правообладатель ООО «Метакхимсервис». Сотрудничество началось в 2022 году в качестве представителя (агента) на территории Российской Федерации с целью ввоза и реализации товаров. На дату приоритета оспариваемого товарного знака ООО «Метакхимсервис» являлось агентом;

- для осуществления ввоза были получены государственные свидетельства о соответствии товаров санитарно-эпидемиологическим нормам ЕАЭС;

- с 15.08.2022 сторонами спора в лице отдельных представителей велась переписка по электронной почте с обсуждением аспектов совместной деятельности;
- 22.12.2022 был заключен контракт № 0112-2022-G на прямую поставку красителей, произведенных лицом, подавшим возражение (счета, таможенные декларации и т.п. представлены);
- согласия лицо, подавшее возражение, на регистрацию товарных знаков на территории Российской Федерации (или любой страны-участницы Парижской конвенции) не давало;



- доминирующим элементов в товарном знаке № 2022-190573 («») с приоритетом 09.12.2022 г. является элемент «SILPO», который сходен фонетически и визуально с оспариваемым товарным знаком. Иные описательные элементы («дизайн, чернила» и т.п.) противопоставленного знака являются слабыми. Сравниваемые товары 01, 02 классов МКТУ оспариваемого знака и товары 01, 40 классов МКТУ являются однородными;
- право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 15.08.2001, то есть задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Отличительная часть фирменного наименования является сходной (почти тождественной) с оспариваемым знаком до степени смешения;
- в соответствии с выпиской лицо, подавшее возражение, осуществляет следующие виды деятельности: производство, продажа, экспорт всех видов керамики, керамических экранов, всех ключевых средств для производства керамики, производство химикатов, глазури и сырья и т.д.;
- на дату приоритета оспариваемого знака деятельность осуществлялась посредством правообладателя, а также через иных лиц: ООО «Шахтинская керамика», ОАО «Волгоградский керамический завод», что подтверждается соответствующими контрактами, декларациями, счетами и т.п. В рамках контрактов поставлялись чернила, очистители для чернил и т.п.;
- контрагентом (ООО «Мир технологий») лица, подавшего возражение, были зарегистрированы отдельные свидетельства о регистрации продукции (красители, краски, добавки, очистители для чернил и т.д.);

- оспариваемые товары являются однородными по отношению к товарам, реализацией которых занимается лицо, подавшее возражение, на территории Российской Федерации, поскольку они относятся к химикатам или сырью для производства чернил и эмали, пигментов и т.д.;
- лицом, подавшим возражение, до даты приоритета спорного знака осуществлялась деятельность под фирменным наименованием, связанным с производством, поставкой и реализацией химикатов для чернил и пигментов, а также сопутствующих товаров;
- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 964948 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- публикации в отношении оспариваемого товарного знака, а также публикации о товарном знаке по свидетельству Турецкой республики № 2022 – 190573; о товарном знаке по свидетельству Турецкой республики № 2023 – 012466; публикация о товарном знаке в международной регистрации № 1737053 – [1];
- товарные накладные – [2];
- копии свидетельств о государственной регистрации продукции, а также экспертное заключение от 02.08.2022 – [3];
- переписка по электронной почте между Ксении Майоровой (работник ООО «Метахимсервис») и Emre Sen (генеральный директор лица, подавшего возражение) – [4];
- копия контракта № 0112-2022-G от 22.12.2022 с приложением – [5];
- счета, товарные накладные и таможенные декларации к контракту № 0112-2022-G – [6];
- электронное письмо от 05.03.2024 – [7];
- выписка из Торговой палаты города Эскисехир от 25.03.2024 – [8];

- контракты с ООО «Шахтинская керамика», ОАО «Волгоградский керамический завод» – [9];
- счета, товарные накладные и таможенные декларации к контракту № 2022-30 от 10.06.2022 с ОАО «Волгоградский керамический завод», счета, товарные накладные и таможенные декларации к контрактам № SP SKH/2022 от 15.05.2022 и № SLP-SKH/2022/TRY 12.08.2022 с ООО «Шахтинская керамика» – [10];
- заверенная копия диплома переводчика Пискаревой Н.Ю. – [11];
- свидетельства о соответствии товара лица, подавшего возражение, реализуемого под товарным знаком «SILPO», российским санитарным нормам, полученные контрагентами – [12].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 06.04.2024 возражением, представил по его мотивам отзыв, а также дополнения к нему, основные доводы которых сведены к следующему:

- при проведении экспертизы оспариваемого товарного знака не было выявлено сходных до степени смешения противопоставленных товарных знаков;
- часть товарных знаков, указанных в возражении, поданы в один день с оспариваемым товарным знаком, в связи с чем, отсутствует более ранний приоритет;
- правообладатель оспаривает однородность сравниваемых товаров, а также сходство до степени смешения сравниваемых средств индивидуализации;
- в отзыве приведена судебная практика и выдержки из действующего законодательства, регулирующего правовую охрану товарных знаков;
- возражением не доказаны значительные объемы реализации товаров, в связи с чем, оспариваемый товарный знак не вызывает в сознании потребителей представление о лице-изготовителе, либо стойких ассоциаций с лицом, подавшим возражение;
- поставляемая продукция ООО «Шахтинская керамика», ОАО «Волгоградский керамический завод» не была маркирована оспариваемым знаком;
- в возражении отсутствуют доказательства введения в гражданский оборот чернил под обозначением комбинированного товарного знака лица, подавшего возражение, в объемах, которые бы обуславливали возникновение у потребителей стойких ассоциативных связей между данным обозначением и лицом, подавшим возражение;

- широкая известность лица, подавшего возражение, как производителя чернил, не подтверждена документально;
- противопоставленное фирменное наименование состоит из 41 буквы (большая фонетическая длина, разное количество гласных и согласных звуков и слогов), в то время как оспариваемый товарный знак состоит из пяти букв, в связи с чем, сходство до степени смешения отсутствует. Семантический анализ данных обозначений не представляется возможным провести;
- на территорию Российской Федерации импортировались только керамические пигментные чернила для цифровой печати. Материалами возражения не доказана производственная деятельность на территории Российской Федерации в отношении всех остальных товаров 01 и 02 классов МКТУ. В отношении оставшейся части оспариваемых товаров 01 и 02 классов МКТУ отсутствуют основания для применения пункта 8 статьи 1483 Кодекса;
- в отзыве приведена сравнительная таблица анализируемых товарных знаков и товаров, в том числе с учетом анализа однородности.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ, свидетельства из Министерства РФ по налогам и сборам в отношении правообладателя - [13];
- сравнительная таблица - [14];
- протокол осмотра в порядке обеспечения доказательств с переводами - [15];
- скриншоты сети Интернет - [16].

От лица, подавшего возражение, поступили письменные пояснения на отзыв правообладателя, основные доводы которых сводятся к следующему:

- довод об отсутствии сходства между сравниваемыми товарными знаками противоречит позиции правообладателя, который указывал лицу, подавшему возражение, на невозможность ввоза товаров на территорию Российской Федерации без его согласия в связи с наличием у него прав на оспариваемый товарный знак;
- в действиях правообладателя присутствуют признаки недобросовестного поведения и злоупотребления правом;

- в пояснениях дано толкование понятия «агентских отношений» со ссылками на законодательство и судебную практику. Наличие агентских взаимоотношений между сторонами спора доказано материалами возражения;
- часть доводов пояснений по своей сути повторяет доводы возражения;
- согласно выписке [8] фирменным наименованием с 15.08.2001 является: «Торгово-промышленное акционерное общество «СИЛПО» - полиграфические услуги, добыча и разведка полезных ископаемых, строительство, маркетинг»;
- выделенный кавычками элемент «SILPO» («СИЛПО») является отличительной частью фирменного наименования, при этом является единственным индивидуализирующим и оригинальным элементом. Иные элементы, входящие в состав фирменного наименования, являются описательными в отношении деятельности лица, подавшего возражение;
- при сравнении фирменного наименования и оспариваемого товарного знака сравнению подлежат именно оригинальные части;
- регистрация оспариваемого товарного знака охватывает товары, которые являются однородными сферам деятельности лица, подавшего возражение (сравнительная таблица приведена);
- значение имеет сам факт использования фирменного наименования, а не объем или форма такого использования.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, продублировано приложение [8] и представлено электронное письмо от 05.03.2024, направленное правообладателем лицу, подавшему возражение - [17].

Правообладателем были представлены пояснения, основные доводы которых сводятся к следующему:

- часть доводов по своей сути повторяет ранее изложенную позицию;
- правообладатель создан 23.11.2001, обладает надежной репутацией и является единственным отечественным производителем чернил для керамической плитки (было закуплено оборудование и производятся испытания – новая ступень развития предприятия);

- правообладатель является официальным дилером турецких компаний, поставляя на все заводы по производству керамической плитки шпат, глину, а также стекло, стеклокерамику;
- контрагентами правообладателя являются: АО «Кировская керамика», ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ», ООО «Стальмаркетингсервис» и т.д.;
- правообладатель указанным видом деятельности занимается более 20 лет;
- правообладатель хотел сотрудничать с лицом, подавшим возражение, однако, 30.12.2022 были разорваны в одностороннем порядке отношения;
- правообладатель не получил вознаграждения, что характеризует лицо, подавшее возражение, как недобросовестного участника рынка;
- разрыв в одностороннем порядке отношений противоречит этике деловых отношений между договаривающимися сторонами;
- злоупотребление правом является самостоятельным основанием для отказа в заявленных требований;
- правообладатель не являлся агентом на дату подачи заявки;
- правообладателем было получено свидетельство на промаркированную продукцию. Правообладатель поставлял промаркированную продукцию в адреса третьих лиц;
- полная идентичность сравниваемых товарных знаков отсутствует и фонетически совпадает только часть «СИЛП-». По остальным критериям (визуальный, семантический) сходство отсутствует;
- представленные документы не свидетельствуют о ведении фактической деятельности лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием на территории Российской Федерации до даты приоритета;
- деятельность правообладателя однородна товарам 01 класса МКТУ.

В подтверждение своей позиции правообладателем представлены следующие документы:

- контракты (в том числе, с сопроводительной документацией) правообладателя с производителями керамической плитки - [18];
- скриншоты страниц сети Интернета с информацией о правообладателе - [19];
- информационное сообщение Роспатента - [20].

Пояснения лица, подавшего возражение, сводятся к следующему. Наличие агентских отношений не опровергнуто отзывом. Переписка между сторонами спора указывает на осведомленность правообладателя о заинтересованности лица, подавшего возражение, использовать свой товарный знак на территории Российской Федерации для реализации соответствующих товаров и услуг. Часть доводов правообладателя правового значения не имеет для рассмотрения настоящего возражения. Лицо, подавшее возражение, дополнительно анализирует доказательства по наличию агентских отношений, а также сходство сравниваемых средств индивидуализации, ведению фактической деятельности под фирменным наименованием и однородности товаров. Правообладатель сам подтверждает осуществление совместной деятельности с лицом, подавшим возражение, о чем свидетельствует электронное письмо от 05.03.2024 г. [7]. Заявка на оспариваемый товарный знак была подана во время действия контракта [5] и соответствующих поставок. В пояснениях также приводятся комментарии и толкования Парижской конвенции и статьи 10 Кодекса. Применение принципа «эстоппель» при оценке доказательств не имеет под собой никакой почвы. В дополнениях дополнительно прилагается переписка между сторонами спора, что подтверждает наличие агентских отношений и отсутствие задолженностей перед правообладателем.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- практика Суда по интеллектуальным правам - [21];
- копии электронных писем - [22].

Правообладатель не согласился с представленными доводами пояснений лица, подавшего возражение, при этом привел анализ различной судебной практики (в том числе, в виде таблицы с номерами судебных дел) и практики палаты по патентным спорам [23] по применению правовых норм по оспариванию товарного знака по свидетельству № 964948. Анализируемые выше договор поставки и переписка между сторонами спора не свидетельствуют о наличии агентских отношений.

В дополнительных пояснениях лицо, подавшее возражение, говорит о доказанности требований пункта 8 статьи 1483 по отношению к оспариваемому

товарному знаку. Значение имеет сам факт наличия товаров, а не их производство на территории России.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- распечатка информации с Интернет-сайта правообладателя - [24];
- фотографии использования фирменного обозначения лица, подавшего возражение, на товарах - [25];
- дополнительная практика Суда по интеллектуальным правам - [26].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 06.04.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (27.01.2023) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 964948, правовая база для оценки его охраноспособности включает Парижскую конвенцию, 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 6-septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действия.

Согласно пункту 2 статьи 6-septies Парижской конвенции владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных выше, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Согласно пункту 3 статьи 6-septies Парижской конвенции национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными данной статьей.

Согласно статье 8 Парижской конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В соответствии с требованиями 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.

Согласно требованиям пункта 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. В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Оспариваемый товарный знак «**SILPO**» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 02 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Кроме того, в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, возражение может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Исходя из требований статьи 6-septies Парижской конвенции, возражение против регистрации товарного знака на имя агента может быть подано только лицом, которое обладает исключительным правом на товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака по свидетельству № 2022-190573 («**SILPX**» с приоритетом 09.12.2022 г. в Турции в отношении товаров 02 класса МКТУ, представляющих собой краски, лаки, средства защиты от коррозии и древесины, полиграфических красителей и чернил, смол, порошковых металлов, и услуг 42 классов МКТУ. Кроме того, из материалов дела усматривается ведение деятельности лица, подавшего возражение, в области реализации указанных товаров, в том числе посредством правообладателя, а также иных лиц на территории Российской Федерации. При этом фирменное наименование лица, подавшего возражение, содержит элемент «SILPO» («СИЛЬПО»), тождественный оспариваемому товарному знаку. Исходя из объема прав охраны товарного знака № 2022-190573 лица, подавшего возражение, его заинтересованность прослеживается в отношении всех оспариваемых товаров 01, 02 классов МКТУ.

Таким образом, изложенные обстоятельства свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего возражение, в отношении всех товаров 01, 02 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку они имеют общее

назначение, близкий круг потребителей, направлены на достижение одинаковых химических целей.

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку явился довод о том, что его регистрация была произведена в нарушение требований пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса и статьи 6-septies Парижской конвенции.

Исходя из приведенных правовых норм, возражение против регистрации товарного знака (знака обслуживания) на агента может быть подано только лицом, которое обладает исключительным правом на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции. При этом должен быть подтвержден факт наличия агентских отношений между ним и лицом, зарегистрировавшим на себя оспариваемый товарный знак (знак обслуживания), на дату приоритета этого товарного знака, а также тождество или сходство до степени смешения между товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным на агента, и товарным знаком (знаком обслуживания) лица, подающего возражение.

Как было установлено выше, лицо, подавшее возражение, на дату приоритета (27.01.2023) оспариваемой регистрации является обладателем исключительного права на

товарный знак № 2022-190573 («») с приоритетом 09.12.2022 г. в стране происхождения – Турция [1]. Указанная регистрация товарного знака со словесным элементом «SILPO» («СИЛПО») была осуществлена на территории Турции до даты приоритета (27.01.2023) оспариваемого товарного знака. Сравнимые товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству, поскольку имеются лишь незначительные отличия по графическом исполнению, что не приводит к качественно иным выводам об отсутствии сходства между сравниваемыми знаками.

Остальные регистрации товарных знаков по свидетельствам № 2023-012466

(«») с приоритетом от 27.01.2023 (Турция, товары 01 и 40 классов

МКТУ); по международной регистрации № 1737053 («») с приоритетом от 27.01.2023 (товары 01, 02, услуги 40, 42 классов МКТУ) имеют идентичный приоритет с оспариваемым товарным знаком и не анализируются в возражении с целью применения статьи 6-septies Парижской конвенции.

Свидетельства о государственной регистрации продукции [3] от 12.05.2022, от 05.08.2022, 23.09.2022, 03.10.2022, 11.10.2022 касаются: очистителя «SILPO», красителей «SILPO» неорганических для цифровой печати на керамических материалах, реологических добавок для регулирования глазури сантехнических изделий «SILPO», выравнивающих агентов для керамических глазурей торговой марки «SILPO», растворителей гранулированной фритты торговой марки «SILPO» и т.п. Областью применения является производство керамической плитки и керамогранита. Экспертные заключения от 02.08.2022, 14.09.2022, 29.09.2022 [3] по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции касаются красителей неорганических для цифровой печати на керамических материалах торговой марки «SILPO» и иных вышеуказанных материалов. В указанных документах [3] производителем является лицо, подавшее возражение, а заявителем и фирмой-получателем – правообладатель.

Между сторонами спора заключен контракт № 0112-2022-G от 22.12.2022 с сопроводительными документами [5,6], который, впоследствии, был расторгнут в одностороннем порядке. Согласно данному контракту лицо, подавшее возражение, поставляет, а правообладатель получает и оплачивает продукцию: неорганические красители и сопутствующие товары для использования в керамической промышленности. Товар подлежит ввозу на территорию Российской Федерации. В приложении №1 к указанному контракту перечислены неорганические красители для цифровой печати на керамических материалах торговой марки «SILPO».

Счет-фактура от 23.08.2022, счет от 26.01.2023 [2,6] не содержат подтверждения оплаты и ссылки на контракт № 0112-2022-G. Таможенные декларации к контракту № 0112-2022-G [6], в частности от 26.01.2023, касаются поставок морским судном чернил для цифровой печати на керамических материалах, однако, не содержат отметок таможенного органа о пересечении границы Российской Федерации. Часть счетов, листов таможенной декларации Турецкой Республики [6] датированы позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, что не позволяет их учет в рамках рассмотрения данного дела.

Из электронной переписки между Ксенией Майоровой, Петром Кульгускиным (работники ООО «Метахимсервис») и Emre Sen (генеральный директор лица,

подавшего возражение) [4,22] усматривается, что стороны спора обсуждали условия ввоза, продвижения и реализации товаров на территории Российской Федерации, в том числе до даты приоритета. Также в переписке фигурирует изображение:


«SILPO». Представленный правообладателем протокол осмотра доказательств [15] касается переписки Ксении Майоровой (действующей в интересах ООО «Метахимсервис»), касающейся, в частности, вопросов организационного характера, просроченных платежей, а также прекращения совместной работы в компании «SILPO», а также иных лиц. Указанные переписка [4] и протокол [15] дополнительно свидетельствует о наличии агентских отношений между сторонами спора.

Оспариваемые товары 01 класса МКТУ *«вещества химические для изготовления красок; вещества химические для изготовления пигментов; глазури для керамики; диоксид титана для промышленных целей; диоксид циркония; силикаты; силиконы; химикаты для производства эмали, за исключением пигментов красок; химикаты промышленные»*, товары 02 класса МКТУ *«вещества связывающие для красок; картриджи порошковые, заполненные, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, заполненные, для принтеров и копировальных аппаратов; краски для керамических изделий; краски типографские; пасты типографские [чернила]; пигменты; покрытия [краски]; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; чернила для принтеров и копировальных аппаратов»* представляют собой химические вещества, краски, чернила, картриджи для принтеров и фотокопировальных аппаратов и обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте и близким назначением с товарами 02 класса МКТУ *«краски; лаки; лаковые покрытия; средства защиты от коррозии; средства защиты для древесины; связующие вещества и разбавители для красок, пигменты для красок, средства защиты металлов; полиграфические красители и чернила, тонеры (в том числе, заправленные тонер-картриджи); необработанные натуральные смолы; металлические листы и порошковые металлы для маляров, декораторов, полиграфистов и художников»*, с услугами 42 класса МКТУ *«услуги графического дизайна (кроме дизайна с целью рекламы и ландшафтного дизайна»* товарного знака № 2022-190573 с приоритетом 09.12.2022 г. лица, подавшего возражение.

Таким образом, по совокупности представленные доказательства свидетельствуют о наличии агентских отношений между сторонами спора, что

позволяет применить к оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 964948 положения статьи 6-septies Парижской конвенции и пункт 2 (5) статьи 1512 Кодекса.

Следовательно, у коллегии есть основания считать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 964948 не соответствует требованиям, установленным статьей 6-septies Парижской конвенции и пунктом 2 (5) статьи 1512 Кодекса, в отношении всех товаров 01, 02 классов МКТУ.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров и услуг.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Как следует из выписки Торговой палаты города Эскисехир от 25.03.2024 [8] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло –15.08.2001 г., то есть ранее даты приоритета (27.01.2023) оспариваемого товарного знака.

При этом наименование юридического лица - лица, подавшего возражение, содержит отличительный элемент «SILPO», фонетически тождественный оспариваемому товарному знаку.

Однако, наличие более раннего права на фирменное наименование, часть которого фонетически тождественна оспариваемому товарному знаку, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых товаров, в отношении которых используется фирменное наименование и предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Действительно, анализ документов возражения показал, что лицо, подавшее возражение, является производителем красителей, цифровых красок, чернил для

цифровой печати и иных химических веществ для керамической промышленности. Как было установлено выше, оспариваемые товары 01 и 02 классов МКТУ прямым образом связаны с указанными товарами. Вместе с тем, в возражении не представлены фактические документы по поставкам всех товаров 01 и 02 классов МКТУ оспариваемого товарного знака на территорию Российской Федерации (таможенные декларации с отметкой их пересечения территории Российской Федерации, платежные документы и т.д.).

Лицом, подавшим возражение, были заключены контракты с ООО «Шахтинская керамика» (15.05.2022, 12.08.2022), ОАО «Волгоградский керамический завод» (от 10.06.2022) [9] на поставку чернил для печати для керамической плитки, а также испытаний фритт, ветроз, флюсов и красителей.

Морские накладные в отношении комбинированной перевозки чернил для печати на керамической плитке с АО Волгоградский керамический завод», ООО «Шахтинская керамика» не содержат отметок таможенного органа о пересечении границы Российской Федерации. Представленные счета не содержат фактического подтверждения оплаты [9,10].

Свидетельства о государственной регистрации продукции от 08.06.2023 (неорганические красители «SILPO»), от 07.03.2023 (диспергирующий агент-дефлокулянт, добавки для корректировки реологических свойств глазурей «SILPO» и т.п.), от 15.08.2023 (очистители чернил) [12] датированы позже даты приоритета оспариваемого знака.

В связи с указанным, у коллегии нет оснований о доказанности доводов возражения в отношении «старшего» права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование и довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Скриншоты сети Интернет [16] касаются возможного перевода слова «SILPO» и к существу спора отношения не имеют. Распечатки из Интернета и информация о деятельности правообладателя с иными лицами [13,18,19] не опровергают вышеизложенные выводы коллегии. Распечатка с Интернет-сайта правообладателя [24] носит общий характер о направлении его деятельности. Фотографии [25] с



размещением обозначения «» и размещением на упаковке товаров фирменного наименования лица, подавшего возражение, содержат диапазон дат 05.02.2025 – 05.08.2025, а также письмо от 05.03.2024 [17], которые датированы позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, что не позволяет их учет. Информационное сообщение Роспатента [20] касается применения норм пункта 8 статьи 1483 Кодекса (фирменное наименование) и носит общий рекомендательный характер.

Оценка действий сторон спора в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Согласно пункту 5 статьи 10 Кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Приведенная сторонами спора судебная практика [21,23,26] в отношении различных товарных знаков и применения норм законодательства по регулированию правовой охраны товарных знаков не имеет преюдициального значения. Кроме того, делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.04.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 964948 недействительным полностью.