


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными 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 24.09.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Титан», Приморский край, г. Владивосток (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023744710, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2023744710, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.05.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 13.06.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров 02 класса МКТУ.

В результате проведения экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака установлено, что включенный в его состав словесный элемент «Group» - в переводе с английского языка означает «организация, концерн, группа компаний» (см. <http://multitrans.ru> и др.) указывает на организационную форму предприятия, в связи с чем, не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения:



- с товарными знаками «» по свидетельству № 514887 (приоритет: 07.06.2012, срок действия исключительного права продлен до


07.06.2032), «» по свидетельству № 271509 (приоритет: 14.01.2002,

срок действия исключительного права продлен до 14.01.2032), знаком «»


по международной регистрации № 1143981 (конвенционный приоритет: 23.07.2012, срок действия исключительного права продлен до 24.09.2032),

зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Селена Маркетинг Интернешнл» / Selena Marketing International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ул. Легница 48А, 54-202 Вроцлав, Польша), в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству № 775695 (приоритет: 12.03.2019), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Селена Маркетинг Интернешнл» (ул. Стжегомска, 2-4, 53-611, Вроцлав, Польша), в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ;



- с обозначением «» по заявке № 2023729255 (дата подачи: 10.04.2023), заявленным на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя Маринца Ивана Ивановича, Московская область, г. Люберцы, в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ (делопроизводство не завершено).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.09.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.06.2024.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является комбинированным, включает фантазийную изобразительную часть, символизирующую надежность и качество товаров, и словесную часть, отражающую наименование заявителя и сферу его деятельности – реализацию лакокрасочных материалов для судов, включая краски, лаки и защитные средства от коррозии;

- заявитель использует обозначение «TITAN GROUP» с 2016 года, в частности на сайте заявителя (домен зарегистрирован в 2022 году), в качестве логотипа в договорах, в производственной деятельности, в составе фирменного наименования;

- продолжительное использование заявленного обозначения свидетельствует о приобретении им различительной способности и связи с заявителем;

- заявленное обозначение отличается от противопоставленных товарных знаков графическим исполнением (цветовой гаммой, шрифтом, наличием изобразительного элемента), смысловым значением (обозначение «TITAN GROUP» связано с реализацией покрытий для судов, в то время как противопоставляемые знаки относятся к клеям, герметикам и другим строительным материалам), географическим происхождением товаров (продукция заявителя производится в России или Китае, в то время как противопоставленные товарные знаки принадлежат польской компании);

- на вывод о сходстве влияют также неохраняемые элементы: слово «GROUP» хотя и является неохраняемым, но влияет на различительную способность товарного знака, влияет на восприятие потребителя, должно учитываться при противопоставлении с иными товарными знаками;

- товары заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков не являются однородными.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 13.06.2024 и зарегистрировать обозначение «TITAN GROUP» по заявке № 2023744710 в отношении всех заявленных товаров 02 класса МКТУ: *«краски; краски алюминиевые; краски необрастающие; краски огнестойкие; краски токопроводящие; краски эмалевые; лаки; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; разбавители для красок; разбавители для лаков; смазки антикоррозионные консистентные; составы для предотвращения потускнения металлов; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины».*

С возражением представлены следующие материалы:

1. Копия решения Роспатента от 13.06.2024.
2. Выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Титан».
3. Сведения о домене «titan-group.pro».
4. Фотография корпоративной продукции.
5. Договор субаренды недвижимого имущества от 25.12.2023.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (25.05.2023) заявки № 2023744710 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в том числе, обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 44 Правил, комбинированные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов

обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «  », содержащее слово «TITAN», выполненное в латинице в композиции с изобразительными элементами и словом «GROUP», выполненным мелким шрифтом буквами латинского алфавита. Все элементы обозначения расположены таким образом, что образуют форму треугольника. Правовая охрана обозначения, выполненного в красном и сером цветовом сочетании, испрашивается для товаров 02 класса МКТУ, указанных в заявке.

Словесный элемент «GROUP» заявленного обозначения переводится с английского языка на русский язык как «организация, концерн, группа компаний»



(см. <http://multitrans.ru> и др.), следовательно, характеризует заявителя, не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Небольшой размер элемента «GROUP» и его периферическое расположение обуславливают возможность указания его в качестве неохраняемого элемента в порядке, предусмотренном абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заявленном комбинированном обозначении, несмотря на общую треугольную композицию, основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «ТИТАН», так как он акцентирует на себе внимание и обуславливает запоминание обозначения потребителями.

Согласно оспариваемому решению, регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие иным лицам товарные




знаки «» по свидетельству № 775695, «» по свидетельству



№ 514887, «» по свидетельству № 271509, «» по



международной регистрации № 1143981 и обозначение «» по заявке № 2023729255.




Вывод о сходстве заявленного обозначения и названных товарных знаков / обозначения основан на вхождении в их состав фонетически и семантически тождественного слова «ТИТАН» / «ТУТАН» / «ТИТАН» (ТИТАН – божество в греческой мифологии; человек, отличающийся выдающейся, исполинской мощью ума, гения, деятельности (книжн. ритор.); химический элемент, серебристо-белый твердый металл (хим.); громадный кипяtilьник особого устройства (назван так по фабричной марке) – см. Толковый словарь Д.Н. Ушакова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1054142>; tytan (сущ.) титан (миф. перен.) титан Ti; <https://translate.academic.ru/TYTAN/xx/ru/>).

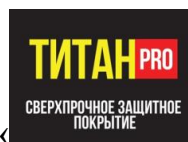



Поскольку заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются комбинированными, то их сравнение осуществляется с учетом положений пункта 44 Правил при определении роли сходного элемента в составе обозначений.



Товарные знаки «» по свидетельству № 775695, «» по свидетельству № 514887, «» по свидетельству № 271509, «» по международной регистрации № 1143981 представляют собой комбинированные обозначения с размещенным в их составе в качестве основного элемента словом «TYTAN», выполненным заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак по свидетельству № 775695 включает также слова «EURO-LINE», товарный знак по свидетельству № 514887 и знак по международной регистрации № 1143981 содержат также слово «PROFESSIONAL». Вместе с тем именно слово «TYTAN» обуславливает выполнение данными товарными знаками своей индивидуализирующей функции, оно является центральным, независимым и определяет восприятие знаков потребителями.



Противопоставленное обозначение «» по заявке № 2023729255 является комбинированным, состоит из слова «ТИТАН», выполненного буквами русского алфавита желтого цвета, слова «PRO», выполненного справа от слова «ТИТАН», слов «Сверхпрочное защитное покрытие», выполненных в нижней части обозначения в две строки. При этом слово «PRO» размещено на фоне прямоугольника красного цвета, примыкающего к букве «Н» слова ТИТАН», все названные части расположены на черном фоне и имеют разный размер шрифта. В данном обозначении слово «ТИТАН» выделен ярким цветом, расположен в центре и имеет наибольший размер, привлекает внимание и служит средством запоминания обозначения.

Таким образом, слова «ТИТАН», «TYTAN», «TITAN», присутствующие в составе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, в

каждом из них выполняют основную индивидуализирующую функцию товарного знака, не связаны семантически с какими-либо иными словами, как следствие, сравниваемые обозначения характеризуются фонетическим и смысловым тождеством доминирующего элемента, что достаточно для вывода об их сходстве в целом.

Визуальные отличия не приводят к отсутствию смыслового и/или фонетического ассоциирования друг с другом сравниваемых обозначений, следовательно, они не способствуют превалированию визуального признака сходства.

Изложенное приводит к ассоциированию друг с другом в целом заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, несмотря на некоторые отличия.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 775695, 514887, 271509, по международной регистрации № 1143981, а также обозначение по заявке № 2023729255 являются сходными.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (пункт 162 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров *«краски; краски алюминиевые; краски необрастающие; краски огнестойкие; краски токопроводящие; краски эмалевые; лаки; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; разбавители*

*для красок; разбавители для лаков; смазки антикоррозионные консистентные; составы для предотвращения потускнения металлов; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины» 02 класса МКТУ.*

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 775695 действует в отношении, в том числе товаров 02 класса МКТУ – *«красители из древесины; краски эмалевые; краски огнестойкие; лаки; протравы; масла защитные для древесины; краски; грунтовки; покрытия [краски] для древесины; протравы для древесины; средства для предохранения древесины; морилки для древесины»*

Правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№ 514887, 271509 действует в отношении, в том числе товаров 02 класса МКТУ – *«красители из древесины; краски эмалевые; краски огнестойкие; лаки; протравы; масла защитные для древесины; краски; грунтовки; покрытия [краски] для древесины; протравы для древесины; средства для предохранения древесины; краски для древесины», «препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; ленты антикоррозионные; смазки консистентные антикоррозионные; составы для предохранения от ржавчины; составы для предотвращения потускнения металлов; средства для предохранения древесины, в том числе для удаления мха, морских водорослей, лишая со строительных материалов; грунтовки; масла защитные для древесины».*

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1143981 действует, в том числе в отношении товаров 02 класса МКТУ – *«wood dyestuffs, mordants, wood mordants, enamels for painting, paints, primers for wood, fireproof paints, primers, lacquers, oils for the preservation of wood, coatings, wood coatings, coatings for roofing, wood preservatives, anti-rust preparations for preservation» / «красители для древесины, протравы, протравы для древесины, эмали для покраски, краски, грунтовки для древесины, огнеупорные краски, грунтовки, лаки, масла для сохранения древесины, покрытия, покрытия для древесины, покрытия для кровли, средства для предохранения древесины, препараты для предохранения от ржавчины».*

Как видно, все сопоставляемые товары относятся к покрытиям, краскам, лакам, а также к средствам, предохраняющим коррозию / порчу материалов металлических и деревянных. В связи с изложенным имеется однородность заявленных товаров и товаров, представленных в перечнях противопоставленных регистраций, поскольку они совпадают или относятся к одному роду (виду), имеют сходное назначение (покрывать, красить, защищать), одинаковые условия реализации (магазины, рынки, онлайн-продажа) и круг потребителей (широкий круг потребителей, включая рядовых покупателей и специализированные предприятия).

Доводы заявителя о разных областях применения покрытий не имеют значения для оценки однородности, поскольку коллегия руководствуется признаками, указанными в пункте 45 Правил. Сопоставление товаров по применимым критериям свидетельствует о наличии большинства признаков однородности.

В отношении противопоставленной заявки № 2023729255 экспертиза не завершена, в связи с чем объем противопоставления составляет весь перечень, указанный в заявке, в частности следующие товары 02 класса МКТУ – *«вещества красящие; вещества связывающие для красок; грунтовки; краски; лаки для бронзирования; покрытия [краски]; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; препараты защитные для металлов; препараты антикоррозионные; составы для предотвращения потускнения металлов; составы против ржавчины»*.

Товары, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товары, указанные в заявке № 2023729255, также относятся к одному роду (виду), характеризуются одинаковыми назначением, условиями реализации и кругом потребителей. В связи с указанным сопоставляемые товары являются однородными в высокой степени.

Указание заявителя на фактически разный сегмент рынка, занимаемый заявителем и правообладателями противопоставленных товарных знаков, не может быть принято во внимание, поскольку для установления факта нарушения

достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Резюмируя изложенное, вывод оспариваемого решения о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров является правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.09.2024, оставить в силе решение Роспатента от 13.06.2024.**