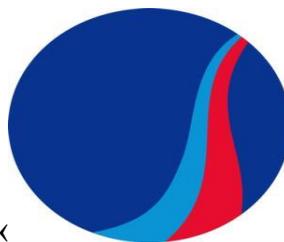
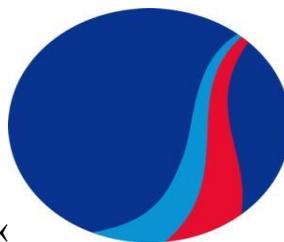


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

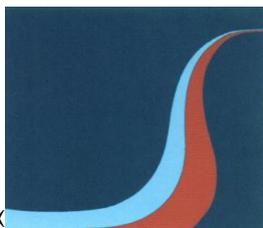
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.09.2024, поданное индивидуальным предпринимателем Пуряевым В.Г., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1011057, при этом установлено следующее.

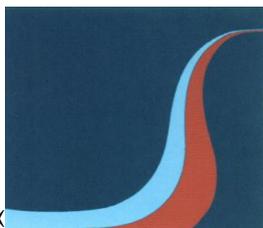


Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2023761035, поданной 10.07.2023, зарегистрирован 01.04.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №1011057 на ООО «Адольф Бухер», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 01-03, 17 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 30.05.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1011057 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Согласно возражению, действия по регистрации оспариваемого знака являются злоупотреблением правом.

Доводы возражения, а также дополнений к возражению от 22.11.2024 сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с



товарным знаком «» по свидетельству №435607, зарегистрированным ранее на имя лица, подавшего возражение. Доминирующее положение в товарных знаках занимают изобразительные элементы в виде красно-голубых лент, имеющих одинаковую форму, одинаковое сочетание цветов и одинаковое пространственное расположение. Таким образом, в сравниваемых товарных знаках доминирующие элементы, существенным образом влияющие на общее впечатление, сходным образом изображают одно и то же и ассоциируются друг с другом. Кроме того, фон, на котором расположены доминирующие элементы, влияет на формирование общего зрительного впечатления, так как является синим в обоих случаях. Единственным отличием сравниваемых товарных знаков является форма представления изображения – квадрат у товарного знака по свидетельству №435604 и круг у товарного знака по свидетельству №1011057. Исходя из вышеизложенного, сравниваемые товарные знаки в целом ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельное отличие в форме, которое является несущественным.

Товары 01, 02 и 17 классов МКТУ оспариваемого знака и товары 06 и 17 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №435607, относятся к одному роду и виду, имеют одинаковые назначение, вид материала, из которого они изготовлены. Кроме того, указанные товары могут быть признаны однородными на основании вспомогательных признаков, так как товары 06 и 17 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №435607 и товары 01, 02 и 17 классов МКТУ оспариваемого знака относятся к товарам производственно-технического назначения, имеют одинаковые каналы, условия реализации и круг потребителей.

Товары 02 класса МКТУ «шасси транспортных средств», указанные в перечне оспариваемой регистрации, к данному классу не относятся и должны быть исключены из перечня.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.02.2022 по делу №А40-205923/21-12-1442, использование ООО «Адольф Бухер» изобразительного обозначения товарного знака по свидетельству №435607 путем его размещения в сети Интернет, а также продажи товаров с изобразительным обозначением товарного знака по свидетельству №435607, признано фактом нарушения исключительного права Пуряева В.Г. Этим же решением Арбитражный суд города Москвы запретил ООО «Адольф Бухер» использовать товарный знак №435607, исключительное право на который принадлежат Пуряеву В.Г., на товарах, в том числе, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Таким образом, Арбитражный суд города Москвы при принятии решения по указанному делу установил факт сходства до степени смешения товарного знака по свидетельству №435607 и обозначения, используемого ООО «Адольф Бухер», которое впоследствии было зарегистрировано в качестве товарного знака №1011057. Однако, проигнорировав указанное Решение Арбитражного суда города Москвы от 08.02.2022 ООО «Адольф Бухер» 10.07.2023 подало заявку на регистрацию оспариваемого товарного знака. При установленном судом факте нарушения исключительных прав Пуряева В.Г. на товарный знак по свидетельству №435607, подача заявки на регистрацию товарного знака ООО «Адольф Бухер» и получение правовой охраны на сходное до степени смешения обозначение могут быть расценены как злоупотребление правом. Таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству №1011057 на имя ООО «Адольф Бухер» противоречит положениям статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству

№1011057 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «дисперсии пластмасс; замазки стекольные; материалы фильтрующие из необработанных пластмасс; материалы фильтрующие из неорганических веществ; пластмассы необработанные; предохранители для каучука; препараты вулканизирующие, усилители химические для каучука [резины]; ускорители вулканизации», товаров 02 класса МКТУ «аннато [краситель]; аурамин; бальзам канадский; белила свинцовые; вещества красящие; вещества окрашивающие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммилак; диоксид титана [пигмент]; индиго [краситель]; красители; красители ализариновые; красители анилиновые; красители из древесины; краски; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски клеевые; краски мочеотталкивающие; краски необрастающие; краски огнестойкие; краски токопроводящие; краски эмалевые; куркума [краситель]; лак асфальтовый; лак черный; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки для деревянных иолов; лаки копаловые; лаки паркетные; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; паста серебряная; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; покрытия [краски] для рулонного кровельного материала; покрытия для защиты от граффити [краски]; покрытия защитные грунтовые для рам, политуры; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; разбавители для красок; разбавители для лаков; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; сумах для лаков; сурик свинцовый; темпера; терпентин [разбавитель для красок]; фустин [краситель]; чернила токопроводящие; шафран [краситель]; шеллак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты]; фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати», всех товаров 17 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 30.05.2024, были представлены следующие материалы:

1. Распечатки товарных знаков по свидетельствам №435607 и №1011057;
2. Решение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-205923/21-12-1442 от 08.02.2022.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №1011057 в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв от 15.07.2024, доводы которого сводятся к тому, что индивидуальный предприниматель Пуряев В.Г. не является правообладателем товарного знака по свидетельству №435607 в силу ничтожности сделки по передаче прав на данный товарный знак от 26.12.2018. На дату подачи Пуряевым В.Г. в Роспатент 15.11.2018 года заявления о регистрации фальсифицированного договора об отчуждении прав на товарный знак по свидетельству №435607, бывший правообладатель этого знака ООО "Матекус Трейд" было уже ликвидировано 01.10.2018 и в этот же день прекратились права на оспариваемый товарный знак. Роспатент оформил передачу уже не существующих прав на товарный знак по свидетельству №435607 от ликвидированного правообладателя его учредителю и директору - Пуряеву В.Г.

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

С учетом даты (10.07.2023) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 43 Правил изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарный знак по свидетельству №435607, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении товаров 01, 02, 17 классов МКТУ оспариваемой регистрации, являющихся однородными товарам 06 и 17 классов МКТУ противопоставленного знака. Изложенное позволяет признать Пуряева В.Г. заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1011057 по приведенному основанию.



Оспариваемый товарный знак «  » является изобразительным и состоит из окружности синего цвета, в которую вписаны две волнообразные линии голубого и красного цветов. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, синем, голубом, красном цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 01-03, 17 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №435607 является изобразительным и состоит из квадратной фигуры синего цвета, на которую нанесены две волнообразных линии голубого и красного цветов. Правовая охрана знаку предоставлена в синем, голубом, красном цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 06, 17 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они производят одинаковое зрительное впечатление, обусловленное тем, что в их центральной части помещены близкие по форме волнообразные элементы голубого и красного цветов, которые расширяются по направлению сверху вниз. Более того, данные изобразительные элементы помещены на фоне фигур синего цвета. Изложенное, по мнению коллегии, приводит к выводу о сходстве сравниваемых средств индивидуализации в целом, их ассоциировании между собой, несмотря на отдельные графические отличия в виде наличия окружности в составе оспариваемого знака, и квадрата в противопоставленном знаке. Знаки признаются коллегией в высокой степени сходными.

Относительно анализа однородности товаров, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, было установлено следующее.

Товары 01 класса МКТУ «материалы фильтрующие из частично необработанных пластмасс; материалы фильтрующие из неорганических веществ; пластмассы необработанные» оспариваемого знака однородны товарам 17 класса МКТУ «изделия из частично обработанных пластмасс» противопоставленного знака. Все перечисленные товары имеют общее назначение – они предназначены для изготовления конечных продуктов, которые могут включать фильтрацию, защиту, изоляцию и другие функции. Несмотря на различие в степени обработки, все они связаны с производством материалов и изделий из пластика. Эти товары часто используются вместе в производственных процессах. Например, необработанный пластик может быть использован для создания полуфабрикатов, которые затем становятся частью более сложных изделий из частично обработанного пластика. Производство всех перечисленных товаров связано с переработкой пластмасс, что подразумевает наличие общего оборудования, технологий и специалистов. Таким образом, сравниваемые товары могут исходить от одного лица. Оба вида товаров ориентированы на одну и ту же целевую аудиторию – производителей и потребителей промышленных товаров, связанных с использованием пластмасс. Они могут продаваться через одинаковые каналы сбыта и распространяться среди одних и тех же клиентов.

Оспариваемые товары 01 класса МКТУ «дисперсии пластмасс» являются однородными товарам 17 класса МКТУ «каучук; резина» противопоставленного знака. Дисперсии пластмасс и каучуки/резины могут использоваться для аналогичных целей, например, для создания защитных покрытий, изоляции, герметизации и т.д. Обе категории товаров применяются в промышленности для улучшения свойств материалов и повышения их долговечности. В ряде случаев дисперсии пластмасс могут заменять каучуки или резину в определенных применениях. Например, некоторые виды пластиковых дисперсий могут использоваться вместо резиновых покрытий или прокладок. Следовательно, сравниваемые товары являются взаимозаменяемыми. Часто дисперсии пластмасс и каучуки/резина используются совместно в одном продукте или процессе (например, в автомобильной промышленности дисперсии пластмасс могут применяться для покрытия металлических деталей, а каучуковая резина используется для создания уплотнительных элементов). Производство дисперсий пластмасс и каучуков/резины требует схожего технологического оборудования и процессов. Например, обе категории товаров проходят стадии смешивания, формования и вулканизации. Как дисперсии пластмасс, так и каучуки/резины востребованы в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение, строительство, электротехнику и многие другие. Поэтому потребители этих товаров могут пересекаться.

По мнению коллегии, признаками однородности обладают и оспариваемые товары 01 класса МКТУ «предохранители для каучука; препараты вулканизирующие; усилители химические для каучука [резины]; ускорители вулканизации», а также товары 17 класса МКТУ «каучук; резина» противопоставленного знака. Все оспариваемые товары непосредственно связаны с производством и обработкой каучука и резины. Вулканизирующие препараты, усилители и ускорители необходимы для превращения натурального или синтетического каучука в резину, которая обладает необходимыми эксплуатационными характеристиками. Предохранители защищают каучук от преждевременного старения и разрушения. Для получения качественного конечного продукта (резины) необходимо использовать все оспариваемые товары. Каучук сам

по себе является сырьевым материалом, который нуждается в обработке с помощью химических добавок и препаратов для достижения нужных свойств. Таким образом, все эти товары работают в комплексе. Производители и поставщики каучука и резины зачастую предлагают полный спектр сопутствующих химикатов и добавок, необходимых для работы с этими материалами. Потребителями всех указанных товаров являются предприятия, занимающиеся производством резинотехнических изделий, автомобильных шин, обуви и других изделий из резины. Эти компании заинтересованы в приобретении всего необходимого ассортимента у одного поставщика для удобства и оптимизации затрат. Все оспариваемые товары используются на одном этапе производственного цикла — преобразование каучука в резину. Этот этап включает обработку сырья различными добавками и реагентами для придания ему необходимых характеристик. Таким образом, однородность между данными товарами обусловлена их тесной связью в рамках одного производственного процесса, взаимодополнением, общими каналами поставок и потребностями целевых рынков.

Однородными являются и оспариваемые товары 01 класса МКТУ «замазки стекольные» и противопоставленные товары 17 класса МКТУ «материалы для конопачения, уплотнения и изоляции». Оба типа товаров предназначены для выполнения схожих функций: герметизация, изоляция и предотвращение утечек. Они совместно используются в строительстве, ремонте и обслуживании зданий и сооружений, могут быть взаимодополняемыми. Кроме того, потребители могут приобретать оба товара у одного поставщика или в одном магазине.

Товары 02 класса МКТУ «аннато [краситель]; аурамин; бальзам канадский; белила свинцовые; вещества красящие; вещества окрашивающие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммилак; диоксид титана [пигмент]; индиго [краситель]; красители; красители ализариновые; красители анилиновые; красители из древесины; краски; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски клеевые; краски мочеотталкивающие; краски необрастающие; краски огнестойкие; краски токопроводящие; краски эмалевые; куркума [краситель]; лак асфальтовый; лак

черный; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки для деревянных иолов; лаки копаловые; лаки паркетные; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; паста серебряная; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; покрытия [краски] для рулонного кровельного материала; покрытия для защиты от граффити [краски]; покрытия защитные грунтовые для рам, политуры; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; разбавители для красок; разбавители для лаков; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; сумах для лаков; сурик свинцовый; темпера; терпентин [разбавитель для красок]; фустин [краситель]; чернила токопроводящие; шафран [краситель]; шеллак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты]», содержащиеся в перечне оспариваемой регистрации, однородны товарам 17 класса МКТУ «краски, лаки изоляционные» противопоставленного знака. Данные товары относятся к материалам красящим, краскам, лакам, покрытиям (и тесно связанным с ними компонентам для упомянутых материалов). Данные товары могут выполнять сходные функции, связанные с покрытием поверхностей, защитой материалов, изменением цвета или текстуры объектов, они могут использоваться для декоративных и защитных покрытий. Кроме того, сравниваемые товары могут применяться в строительстве, ремонте, автомобильной промышленности, производстве мебели и других областях, где требуется защита поверхности, декоративное покрытие или изменение внешнего вида материалов. Продукты из обеих категорий могут приобретаться одним и тем же кругом покупателей, будь то профессиональные строители, ремонтники, художники или любители DIY-проектов. Также сравниваемые товары могут исходить от одного лица (производители и дистрибьюторы лакокрасочных материалов часто предлагают широкий ассортимент продукции, охватывающий как декоративные, так и функциональные покрытия. Это приводит к тому, что товары разных классов могут пересекаться в одном каталоге товаров или магазине).

Коллегия усматривает наличие однородности между товарами 02 класса МКТУ «фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати»

оспариваемого товарного знака товарам 17 класса МКТУ «фольга металлическая изоляционная» противопоставленной регистрации. Данные товары относятся к одному роду изделий – фольга металлическая. Они изготавливаются из одного и того же материала, обладают одинаковыми физическими свойствами. Кроме того, процесс производства металлической фольги для различных целей может быть похожим, что делает возможным производство обоих типов фольги на одном предприятии, у одного производителя. Потребители могут воспринимать эти товары как принадлежащие к одной категории из-за их общего материала и функциональности. Если потребитель ищет фольгу для определенной цели (художественное оформление или изоляция), он может рассматривать сравниваемые товары как взаимозаменяемые.

Товары 17 класса МКТУ «асбест и изделия из этих материалов» противопоставленного знака идентичны или соотносятся как род-вид с товарами 17 класса МТУ «асбест; бумага асбестовая; войлок асбестовый; волокна асбестовые; картон асбестовый; листы асбестовые; набивки асбестовые; покрытия асбестовые; полотно асбестовое; ткани асбестовые; шифер асбестовый; шторы асбестовые предохранительные» оспариваемой регистрации. Данные товары относятся к асбесту и изделиям из него, могут иметь совместное производство и реализацию.

Товары 17 класса МКТУ «каучук и изделия из этого материала; гуттаперча» противопоставленного знака представляют собой родовую позицию по отношению к товарам 17 класса МКТУ «балата; волокно вулканизированное; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны из натурального каучука или вулканизированного волокна; латекс [каучук]; нити эластичные не для текстильных изделий; ограничители дверные каучуковые; ограничители оконные каучуковые; растворы каучуковые; гуттаперча; формы эбонитовые; эбонит» оспариваемого знака, что свидетельствует о возможности их совместного производства и реализации и, следовательно, об их однородности.

Товары 17 класса МКТУ «резина и изделия из нее» противопоставленного знака соотносятся как род-вид или однородны с товарами 17 класса МКТУ «резина

сырая или частично обработанная; амортизаторы резиновые; барьеры плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; бирки пришивные для одежды резиновые; буферы резиновые; клапаны резиновые; кольца резиновые; материалы набивочные резиновые; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые; мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки; муфты резиновые для защиты деталей машин; накладки нескользящие из резины; нити резиновые не для текстильных целей; ограничители резиновые; отбойники швартовые резиновые; пробки резиновые; прокладки кольцевые из резины; уплотнения резиновые для банок; шнуры резиновые» оспариваемой регистрации. Данные товары могут исходить от одного лица, производиться с применением одних и тех же технологий и материалов.

Товары 17 класса МКТУ «материалы для изоляции; слюда и изделия из этого материала; диэлектрики (изоляторы); изоляторы кабельные; ткани изоляционные; краски, лаки изоляционные» противопоставленной регистрации однородны товарам 17 класса МКТУ «слюда необработанная или частично обработанная; бумага для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; вата минеральная [изолятор]; войлок изоляционный; диэлектрики [изоляторы]; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; ленты изоляционные; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные; материалы, задерживающие тепловое излучение; материалы теплоизоляционные для котлов; пленки изоляционные; покрытия звукоизоляционные из коры; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы герметизирующие для соединений; составы химические для герметизации утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; фольга металлическая изоляционная; чернила изоляционные; штукатурки изоляционные; краски изоляционные; лаки изоляционные; шлаковата [изолятор]» оспариваемого знака. Данные виды товаров

объединены одной родовой группой – материалы изоляционные и изделия из них, они обладают одинаковым функциональным назначением, могут быть взаимозаменяемыми, взаимодополняемыми, использоваться совместно одним лицом.

По мнению коллегии, однородными являются и товары 17 класса МКТУ «неметаллические гибкие трубы» противопоставленного знака, а также товары 17 класса МКТУ «трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств; материалы армирующие для труб неметаллические; муфты для труб неметаллические; прокладки уплотнительные для труб; соединения для труб неметаллические; фитинги для гибких труб неметаллические; фитинги для жестких труб неметаллические; шланги для поливки; шланги из грубого полотна; шланги из текстильных материалов» оспариваемой регистрации. Данные товары представляют собой трубы и их части, могут исходить от одного лица, иметь совместные каналы реализации, а также могут быть взаимозаменяемыми, взаимодополняемыми.

Однородными являются и товары 17 класса МКТУ «материалы для конопачения, уплотнения и изоляции» противопоставленного знака и товары 17 класса МКТУ «вата для конопачения; замазки; материалы для герметизации; материалы для конопачения; лента клейкая герметизирующая; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; уплотнения водонепроницаемые; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы, задерживающие тепловое излучение; материалы для тормозных прокладок, частично обработанные; накладки сцепления; сальники; фитинги для линий сжатого воздуха неметаллические» оспариваемой регистрации. Кроме того, товары 17 класса МКТУ «материалы для конопачения, уплотнения и изоляции» противопоставленного знака являются однородными и товарам 17 класса МКТУ «прокладки; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные

нащельные; кольца уплотнительные водонепроницаемые; кольца уплотнительные круглого сечения» оспариваемого знака. Однородность вышеупомянутых товаров обусловлена тем, что они имеют одинаковое назначение - герметизация, уплотнение и предотвращение утечки жидкостей, газов или тепла, их функциональное предназначение схоже. Кроме того, данные товары могут применяться совместно одним лицом.

Товары 17 класса МКТУ противопоставленного знака, относящиеся к пластмассам, изделиям из пластмасс, являются однородными товарам 17 класса МКТУ «смолы акриловые, полуфабрикаты; смолы синтетические, полуфабрикаты» оспариваемого знака. Обе группы товаров относятся к полимерным материалам и могут использоваться в одних и тех же производственных процессах. Например, акриловые и синтетические смолы могут служить основой для создания пластмассовых изделий.

Товары 17 класса МКТУ «изделия из частично обработанных пластмасс» противопоставленного знака представляют собой родовую позицию по отношению к товарам 17 класса МКТУ «ацетилцеллюлоза, частично обработанная; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; держатели из пеноматериала для цветов [полуфабрикаты]; листы вискозные, за исключением упаковочных; листы из регенерированной целлюлозы, за исключением упаковочных; материалы фильтрующие из частично обработанных пластмассовых пленок; материалы фильтрующие из частично обработанного пенопласта; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] пластмассовые; нити паяльные пластмассовые; нити пластиковые для 3D-печати; нити пластмассовые не для текстильных целей; нити резиновые не для текстильных целей; пластмассы, частично обработанные; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; пленка пластиковая, за исключением используемой для упаковки; пленки противоослепляющие для окон [тонируемые]; стекло акриловое, полуфабрикат; стекло акриловое, частично обработанное; стекло органическое, частично обработанное» оспариваемого знака и, следовательно, однородны. Сравнимые товары относятся к пластмассам и изделиям из них, они

могут быть произведены на одном предприятии с применением одних и тех же технологий, могут иметь одинаковую адресную группу потребителей.

В отношении анализа однородности товаров, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный знаки, коллегия учитывала, что вероятность смешения сравниваемых знаков определяется исходя из степени сходства знаков и степени однородности товаров. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых знаков, а также высокая степень однородности упомянутых по тексту заключения товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми знаками, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых знаков и об однородности вышеуказанных по тексту заключения товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении оспариваемых товаров 01, 02, 17 классов МКТУ.

Правообладатель ссылается на факт неправомерного отчуждения противопоставленного знака на имя лица, подавшего возражения, однако, соответствующее заявление не было подтверждено решением суда. Напротив, в рамках дела №А40-91120/24-51-727 Арбитражным судом города Москвы было указано следующее: решение Роспатента от 26 декабря 2018 года о государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству № 435607 полностью соответствует нормам действующего законодательства в

области правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания, в связи с чем требования заявителя удовлетворению не подлежат. Упомянутое решение было оставлено в силе постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2024 по тому же делу.

В возражении указывается на то, что в перечне товаров 02 класса МКТУ оспариваемого знака содержится позиция «шасси транспортных средств», которая к данному классу не относится и должна быть исключены из перечня. Вместе с тем, в рамках проверки соответствия оспариваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса анализируется сходство оспариваемого и противопоставленного знака, а также однородность товаров, содержащихся в перечне сравниваемых регистраций. Следовательно, вышеприведенный довод возражения о необходимости исключения позиции «шасси транспортных средств» из перечня товаров 02 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №1011057 не укладывается в основание о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака представляют собой злоупотребление правом, следует отметить, что данное утверждение стороны спора не может быть проанализировано коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий. Исследование данного факта не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Вместе с тем, как отмечалось выше, оспариваемый знак является сходным до степени смешения с противопоставленным в возражении товарным знаком по свидетельству №435607 в отношении упомянутых по тексту заключения товаров, для которых данный знак не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.05.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1011057 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «дисперсии пластмасс; замазки стекольные; материалы фильтрующие из необработанных**

пластмасс; материалы фильтрующие из неорганических веществ; пластмассы необработанные; предохранители для каучука; препараты вулканизирующие, усилители химические для каучука [резины]; ускорители вулканизации», товаров 02 класса МКТУ «аннато [краситель]; аурамин; бальзам канадский; белила свинцовые; вещества красящие; вещества окрашивающие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммилак; диоксид титана [пигмент]; индиго [краситель]; красители; красители ализариновые; красители анилиновые; красители из древесины; краски; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски клеевые; краски мочеотталкивающие; краски необрастающие; краски огнестойкие; краски токопроводящие; краски эмалевые; куркума [краситель]; лак асфальтовый; лак черный; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки для деревянных иолов; лаки копаловые; лаки паркетные; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; паста серебряная; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; покрытия [краски] для рулонного кровельного материала; покрытия для защиты от граффити [краски]; покрытия защитные грунтовые для рам, политуры; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; разбавители для красок; разбавители для лаков; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; сумах для лаков; сурик свинцовый; темпера; терпентин [разбавитель для красок]; фустин [краситель]; чернила токопроводящие; шафран [краситель]; шеллак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты]; фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати», всех товаров 17 класса МКТУ.