

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.07.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №596585, поданное ООО «ОГНЕЗА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  ОГНЕЗА » по свидетельству №596585 с приоритетом от 23.09.2014 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.11.2016 на имя ООО «ЕВРОРЕСУРС», 195297, Санкт-Петербург, ул. Ольги Форш, 15, корп. 1, литер А, помещение 20-Н (далее - правообладатель) в отношении товаров 06, 09, 17, 19 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №596585 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- ООО «ОГНЕЗА» имеет исключительное право на фирменное наименование с 27.05.2011, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- фирменное наименование ООО «ОГНЕЗА» и товарный знак по свидетельству №596585 являются сходными до степени смешения;

- ООО «ОГНЕЗА», являясь производителем сертифицированных огнезащитных материалов, применяющихся в строительстве зданий и сооружений, осуществляет деятельность по производству и введению в гражданский оборот товаров, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 596585;

- производимая ООО «ОГНЕЗА» продукция (противопожарные муфты, терморасширяющиеся уплотнительные ленты, кабельные проходки, огнестойкие монтажные пены, огнезащитный базальтовый материал, огнетушители, пожарные рукава, базальтовый и кремнеземный уплотнительные шнуры и иные огнезащитные материалы) известны потребителю и пользуются большим спросом, активно рекламируются на международных выставках, форумах и конкурсах, посвященных пожарной безопасности;

- факт появления на рынке однородных товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком со словесным элементом «ОГНЕЗА», после длительного использования обозначения «ОГНЕЗА» лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, неизбежно вызовет смешение этих обозначений и будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- для применения положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса достаточно возможности ввести потребителя в заблуждение заявленным на регистрацию обозначением (см. Решение Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2015 по делу № СИП-898/2014).

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №596585 недействительным частично в отношении следующих товаров 06, 09, 17 классов МКТУ:

06 класс МКТУ - задвижки плоские; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; заклепки металлические; запоры металлические, за исключением электрических; защелки металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия скобяные металлические; колена для труб металлические; отводы для труб металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; кольца медные; кольца стопорные металлические; кольца уплотнительные металлические; кольца предохранительные металлические; материалы армирующие строительные металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; муфты соединительные для труб металлические; ответвления для трубопроводов металлические; приспособления зажимные для труб металлические; приспособления намоточные для гибких труб металлические, немеханические; соединения для труб металлические; хомуты для скрепления труб металлические.

09 класс МКТУ - муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; огнетушители; чехлы защитные противопожарные; шланги пожарные.

17 класс МКТУ - изоляторы; изоляторы кабельные; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; материалы армирующие для труб неметаллические; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы теплоизоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы, задерживающие тепловое излучение; муфты для труб неметаллические; пластыри изоляционные; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; прокладки; соединения для труб неметаллические; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; шланги из текстильных материалов; шланги из грубого полотна; шнуры резиновые.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

- Информация из открытых реестров товарных знаков и знаков обслуживания, касающаяся товарного знака по свидетельству №596585 [1];
- Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «ОГНЕЗА» от 01.06.2017 [2];
- Свидетельство о государственной регистрации ООО «ОГНЕЗА» от 27.05.2011 [3];
- Устав ООО «ОГНЕЗА» [4];
- Договор субаренды №7 от 27.05.2011 [5];
- Договор аренды №59-12А от 16.04.2012 с приложением №1, счет на оплату №540 от 13.04.2012 и платежные поручения №54 от 19.04.2012, №67 от 03.05.2012, счет-фактура №467 от 30.04.2012, акт №466 от 30.04.2012 [6];
- Договор аренды №14-13А от 01.03.2013 с приложением №1, платежное поручение №177 от 04.04.2013 по счету №469 от 01.04.2013, счет-фактура №674 от 31.04.2013, акт №669 от 31.05.2013 [7];
- Договор аренды нежилых помещений №1-14/061 от 25.03.2014 с приложением №1, платежные поручения №369 от 29.04.2014, №435 от 15.05.2014, счет-фактура и акт №АР000000822 от 30.04.2014 [8];
- Договор аренды нежилых помещений №ТИТ - О/А от 19.05.2014 с приложением №2, платежное поручение №491 от 04.06.2014, счет-фактура №164 от 30.06.2014, акт №163 от 30.06.2014 [9];
- Договор поставки № 3/12 от 23.03.2012, спецификации к договору, счет на оплату №00000000026 от 22.03.2012, платежное поручение №19 от 23.03.2012 по счету, товарная накладная и счет-фактура №14 от 23.03.2012 [10];
- Договор поставки №19/12 от 23.04.2012, спецификации к нему, счет на оплату №00000000056 от 20.04.2012, платежное поручение №261 от 20.04.2012 по счету, товарная накладная №33 от 23.04.2012, счет-фактура № 33 от 23.04.2012 [11];
- Договор поставки № 33/12 от 23.05.2012, спецификации к нему, счет на оплату №00000000062 от 03.05.2012, платежное поручение №586 от 17.05.2012 по счету, товарная накладная №50 от 23.05.2012, счет-фактура №50 от 23.05.2012 [12];

- Договор поставки №167 от 03.09.2012, протокол согласования цены к договору, платежное поручение №192 от 10.09.2012 г. по счету на оплату №620 от 06.09.2012, товарная накладная №700 от 28.09.2012, товарная накладная №760 от 28.09.2012, счет-фактура №751 от 28.09.2012, счет-фактура №812 от 28.09.2012[13];

- Договор поставки № ПЛ-40/12/12 от 14.12.2012, спецификация к нему, платежное поручение №340 от 18.12.2012 по счету на оплату №633 от 14.12.2012, товарная накладная №658 от 26.12.2012, счет-фактура №658 от 26.12.2012 [14];

- Договор поставки №135-13 от 10.01.2013 [15];

- Договор поставки №811/14 от 30.06.2014, спецификация к нему, счет на оплату №000000000854 от 27.06.2014, платежное поручение №876 от 27.06.2014 по счету, товарная накладная №643 от 30.06.2014, счет-фактура №882 от 30.06.2014 [16];

- Оборотно-сальдовая ведомость по счету №41 за январь 2011 - декабрь 2014[17];

- Договор на изготовление полиграфической продукции №12/13 от 04.04.2013, дополнительное соглашение №1 к нему, счет на оплату №113 от 04.04.2013, товарная накладная №113 от 09.04.2013, счет-фактура №000000121 от 09.04.2013, Акт №000000009 от 09.04.2013 [18];

- Договор на изготовление полиграфической продукции №67 от 29.11.2013, дополнительное соглашение №1 к нему, счет на оплату №В/214 от 29.11.2013, товарная накладная №57 от 16.12.2013, счет-фактура №55 от 16.12.2013, счет на оплату №В/41 от 12.05.2014, товарная накладная №29 от 18.05.2014, счет-фактура № 29 от 18.05.2014, изображение полиграфической продукции (блокнот) [19];

- Счет на оплату №3 от 06.05.2013, товарная накладная №2 от 14.05.2013, счет-фактура №2 от 14.05.2013, акт №2 от 14.05.2013 [20];

- Договор на оказание рекламных услуг №СМ-02/3 от 25.02.2014 [21];

- Договор поставки сувенирной продукции №1293 от 28.03.2014, приложение № 1 к нему, счет на оплату №19754 от 28.03.2014, платежные поручения №235 от 28.03.2014, № 283 от 07.04.2014 по счету, товарная накладная №19726 от 07.04.2014, счет-фактура №00020165 от 07.04.2014 [22];

- Сертификат соответствия №С-RU.ПБ05.В.02467 на узел пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов с использованием в качестве отсечного устройства муфт противопожарных. Срок действие сертификата соответствия с 17.01.2012 по 16.01.2017 [23];

- Экспертное заключение №77.01.03.П.002468.02.13 от 27.02.2013 в отношении муфт противопожарных [24];

- Экспертное заключение №77.01.03.П.008500.08.13 от 15.08.2013 в отношении терморасширяющейся уплотнительной ленты [25];

- Сертификат соответствия №С-RU.ПБ05.В.04012 на проходку кабельную универсальную для стен и перекрытий. Срок действие сертификата соответствия с 23.05.2014 по 22.05.2019 [26];

- Сертификат соответствия №ССБК RU.ПБ09.Н000308 на пену полиуретановую монтажную профессиональную огнестойкую, пену полиуретановую монтажную бытовую огнестойкую. Срок действие сертификата соответствия с 10.09.2014 по 09.009.2019 [27];

- Сертификат соответствия №ССБК ВУ.ПВ09.Н000296 на пену полиуретановую монтажную профессиональную огнестойкую, пену полиуретановую монтажную бытовую огнестойкую. Срок действие сертификата соответствия с 26.08.2014 по 25.08.2019 [28];

- Свидетельство о государственной регистрации в Таможенном союзе Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации продукции: герметики огнезащитные противопожарные терморасширяющиеся от 30.12.2014[29];

- Диплом победителя Международного отраслевого форума-выставки «Пожарная безопасность XXI века» 2013 г. за разработку и производство противопожарных муфт [30];

- Акт об оказании услуг (за пользование выставочной площадью) №7349 от 27.09.2013, счет-фактура №4/0000006785 от 27.09.2013 [31];

- Распечатки фотографии выставочной продукции «ОГНЕЗА» [32];

- Сертификат участника международной выставки «Aqua-Therm Moscow» 4-7 февраля 2014 г. [33];

- Акт об оказании услуг (за пользование выставочной площадью) №1/215 от 07.02.2014, счет-фактура №926 от 07.02.2014, список оборудования и выставочных экспонатов [34];

- Сертификат участника международной выставки систем отопления, водоснабжения, сантехники, кондиционирования, вентиляции и оборудования для бассейнов «Aqua-Therm St.Petersburg» 9-12 апреля 2014 г. [35];

- Акт об оказании услуг (за пользование выставочной площадью) и счет-фактура №СЗ/00126 от 13.04.2014, список оборудования и выставочных экспонатов [36];

- Диплом участника международного салона «Комплексная безопасность 2014» [37];

- Акт об оказании услуг (за пользование выставочной площадью) и счет-фактура №СКБ00069 от 23.05.2014 [38];

- Форма №1 к Договору на участие в салоне «Комплексная безопасность 2014» [39];

- Трудовой договор №3-ТД от 01.11.2012 с главным инженером [40];

- Трудовой договор №8-ТД от 01.12.2013 с технологом [41];

- Штатное расписание №2-ШР от 01.01.2012, № 3-ШР от 01.01.2013, № 4-ШР от 15.12.2013 [42];

- Свидетельство о регистрации доменного имени <https://ogneza.com> и пояснительное письмо [43];

- Распечатки с сайта <https://ogneza.com> с информацией о деятельности ООО «ОГНЕЗА» и производимой продукции [44];

- Каталог с информацией о продукции ООО «ОГНЕЗА» [45].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №596585, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседании коллегии отсутствовал, вместе с тем 30.08.2017 в федеральный орган исполнительной власти

по интеллектуальной собственности поступил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «ЕВРОРЕСУРС» было создано в 2004 году;
- в 2005 году был получен первый сертификат на противопожарную муфту РТМК;
- в 2008 или 2009 году на работу был принят Росиненков Дмитрий, который впоследствии создал ООО «ОГНЕЗА» - компанию конкурента ООО «ЕВРОРЕСУРС», осуществляющую производство идентичных противопожарных муфт под товарным знаком «ОГНЕЗА» и противопожарных мастик МТО, разработанных ООО «ЕВРОРЕСУРС»;
- регистрация спорного товарного знака «ОГНЕЗА» на имя ООО «ЕВРОРЕСУРС» была осуществлена в целях восстановления прав этого лица, поскольку первоочередность производства указанных товаров принадлежит именно ООО «ЕВРОРЕСУРС».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего на заседании коллегии представителя лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (23.09.2014) оспариваемого товарного знака по свидетельству №596585 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Исходя из положений пункта 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее,

либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

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

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с положениями 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 наименований) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на обозначение «ОГНЕЗА», предназначенное для маркировки товаров под оспариваемом товарным знаком по свидетельству №596585, и для индивидуализации товаров и организации лица, подавшего возражения. При этом, лицо, подавшее возражение, полагает, что ему принадлежит более раннее право на фирменное наименование и на обозначение, индивидуализирующее выпускаемые товары. Принимая во внимание наличие спора, касающегося средств индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «ОГНЕЗА» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №596585.



Оспариваемый товарный знак «  ОГНЕЗА » по свидетельству №596585 с приоритетом от 23.09.2014 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде расположенного на фоне круга пламени, перечеркнутого диагональной линией, а также словесный элемент «ОГНЕЗА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в красном, оранжевом, желтом, бордовом, черном, белом цветовом сочетании в отношении товаров 06, 09, 17, 19 классов МКТУ, в частности:

06 класс МКТУ - задвижки плоские; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; заклепки металлические; запоры металлические, за исключением электрических; защелки металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия скобяные металлические; колена для труб металлические; отводы для труб металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; кольца медные; кольца стопорные металлические; кольца уплотнительные металлические; кольца предохранительные металлические; материалы армирующие строительные металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; муфты соединительные для труб металлические; ответвления для трубопроводов

металлические; приспособления зажимные для труб металлические; приспособления намоточные для гибких труб металлические, немеханические; соединения для труб металлические; хомуты для скрепления труб металлические.

09 класс МКТУ - муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; огнетушители; чехлы защитные противопожарные; шланги пожарные.

17 класс МКТУ - изоляторы; изоляторы кабельные; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; материалы армирующие для труб неметаллические; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы теплоизоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы, задерживающие тепловое излучение; муфты для труб неметаллические; пластыри изоляционные; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; прокладки; соединения для труб неметаллические; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; шланги из текстильных материалов; шланги из грубого полотна; шнуры резиновые.

Лицо, подавшее возражение, в качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №596585 в отношении приведенных выше товаров указывает на нарушение своих исключительных прав на фирменное наименование.

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

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его отдельными элементами);

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

В части довода о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса следует указать, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара или лица, оказывающего услуги, может быть сделан в том случае, если однородные товары (услуги), маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами (услугами) иного лица, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация об их принадлежности этому лицу.

Как следует из материалов возражения [2], [3] право на фирменное наименование возникло у ООО «ОГНЕЗА» с даты его регистрации в ЕГРЮЛ, а именно 27.05.2011 г., а значит, до даты приоритета (23.09.2014) оспариваемого товарного знака по свидетельству №596585.

При этом документы возражения свидетельствуют о том, что деятельность ООО «ОГНЕЗА» связана с производством огнезащитных материалов. В подтверждение указанного представлены договоры аренды производственных помещений [5] - [9], товарно-транспортные накладные на поставку комплектующих для производства [13] - [15], оборотно-сальдовая ведомость за январь 2011- декабрь 2014 г. [17].

Согласно договорам поставки от 2012, 2014 годов и товарно-транспортным накладным к ним [10] – [12], [16] и сертификатам соответствия [23] до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «ОГНЕЗА» ввело в гражданский оборот такую продукцию как противопожарные муфты, ленты терморасширяющиеся уплотнительные, огнестойкие пены.

Лицом, подавшим возражение, представлены сведения [18] - [20], [22], [45] о производстве полиграфической и сувенирной продукции, в частности каталогов, буклетов, календарей, авторучек с рекламой выпускаемой ООО «ОГНЕЗА»

продукции и ее логотипом. Кроме того, в целях продвижения своей продукции до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «ОГНЕЗА» был заключен договор [21] с ООО Информационно-издательский центр «Держава» на оказание рекламных услуг в журнале «СтройМеталл» №37 за март 2014 года.

ООО «ОГНЕЗА» в 2013 и в 2014 годах до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак принимало участие в специализированных выставках и салонах «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI ВЕКА», «Aqua-Therm Moscow», «Aqua-Therm St. Peterburg», «Комплексная безопасность», о чем свидетельствуют соответствующие акты, счета фактуры, сертификаты, дипломы и фотографии [30] – [39].

Из представленных документов [43], [44] усматривается наличие у ООО «ОГНЕЗА» официального сайта, на котором размещаются сведения о производимой продукции, в частности вышеперечисленной огнезащитной продукции, производимой до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также иных товаров, связанных с защитой от огня (пожарные рукава, огнетушители и подставки для них, пожарные шкафы, щиты пожарные и комплектующие, огнестойкие термоуплотнительные шнуры, огнестойкие герметики).

Вышеупомянутые документы свидетельствуют о том, что произведенные ООО «ОГНЕЗА» огнезащитные материалы сопровождаются обозначением со словесным элементом «ОГНЕЗА», тождественным словесному элементу оспариваемого товарного знака по свидетельству №596585.

Таким образом, исследовав и оценив представленные доказательства в совокупности, коллегия пришла к выводу, что задолго до даты подачи заявки на товарный знак по свидетельству №596585 лицо, подавшее возражение, вводило в гражданский оборот, огнезащитную продукцию, маркированную обозначением, воспроизводящим словесный элемент «ОГНЕЗА» оспариваемого товарного знака, который ассоциируется именно с ООО «ОГНЕЗА», включающим в состав своего фирменного наименования этот же словесный элемент. При этом доводы поступившего отзыва не опровергают наличие у ООО «ОГНЕЗА» более раннего исключительного права на средство индивидуализации «ОГНЕЗА».

Что касается однородности производимых ООО «ОГНЕЗА» товаров и товаров, в отношении которых произведена регистрация оспариваемого товарного знака и испрашивается признание его недействительным, то необходимо отметить следующее.

Как отмечалось выше, ООО «ОГНЕЗА» до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака производило и вводило в гражданский оборот такие огнезащитные материалы как противопожарные муфты, терморасширяющиеся уплотнительные ленты, огнестойкие пены.

Противопожарная муфта представляет собой устройство для предотвращения быстрого распространения огня в многоквартирных домах и офисных зданиях в результате деформации полимерной трубы под воздействием открытого огня. В конструкцию противопожарной муфты входит корпус, выполненный из металла в форме цилиндра, вкладыш из современного огнезащитного материала со свойством вспучивания для создания эффекта пробки и крепежные элементы (см. <https://ogneza.com>, <http://euroresurs.ru>).

Терморасширяющаяся уплотнительная лента применяется в качестве вспучивающегося уплотнителя при изготовлении противопожарных дверей, перегородок, огнезадерживающих клапанов, клапанов дымоудаления. Выпускается в виде лент различной ширины с клеящим слоем и без него (см. <http://www.unytec.ru>, <https://ogneza.com>).

Огнестойкая монтажная пена – это разновидность монтажной пены, предназначенной для создания огнестойкой изоляции, а также защиты от повышенных и высоких температур.

Все вышеуказанные огнезащитные изделия, выпускаемые ООО «ОГНЕЗА», являются однородными товарам 06 класса МКТУ «затяжки плоские; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; заклепки металлические; запоры металлические, за исключением электрических; защелки металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия скобяные металлические; колена для труб металлические; отводы для труб металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; кольца медные;

кольца стопорные металлические; кольца уплотнительные металлические; кольца предохранительные металлические; материалы армирующие строительные металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; муфты соединительные для труб металлические; ответвления для трубопроводов металлические; приспособления зажимные для труб металлические; приспособления намоточные для гибких труб металлические, немеханические; соединения для труб металлические; хомуты для скрепления труб металлические», 09 класса МКТУ «огнетушители; чехлы защитные противопожарные; шланги пожарные», 17 классов МКТУ «изоляторы; изоляторы кабельные; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; материалы армирующие для труб неметаллические; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы теплоизоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы, задерживающие тепловое излучение; муфты для труб неметаллические; пластыри изоляционные; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; прокладки; соединения для труб неметаллические; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; шланги из текстильных материалов; шланги из грубого полотна; шнуры резиновые» оспариваемого товарного знака по свидетельству №596585, поскольку эти товары соотносятся друг с другом по виду, назначению, являются взаимодополняемыми друг с другом, представляют собой конструктивные части друг друга (например, конструктивные части противопожарной муфты).

Кроме того, необходимо отметить, что при установлении однородности товаров принималось во внимание тождество сопоставляемых средств индивидуализации «ОГНЕЗА». Учитывая, что более раннее право на данное обозначение принадлежит не правообладателю оспариваемого товарного знака, а

ООО «ОГНЕЗА», с целью исключения фактического смешения в гражданском обороте товаров, сопровождаемых спорным обозначением, перечень товаров оспариваемого товарного знака на предмет однородности следует рассматривать более широко.

Необходимо также отметить, что в поступившем отзыве правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №596585 не оспариваются доводы возражения относительно сходства этого товарного знака со средствами индивидуализации ООО «ОГНЕЗА» и однородность сопоставляемых товаров.

Вместе с тем, следует указать, что приведенные в возражении товары 09 класса МКТУ «муфты концевые [электрические]; муфты соединительные для кабелей» оспариваемого товарного знака, представляющие собой аксессуары и комплектующие для электротехнического оборудования, не могут рассматриваться в качестве однородных выпускаемой ООО «ОГНЕЗА» продукции, поскольку имеют иное назначение, чем вышеуказанные огнезащитные материалы.

Резюмируя все вышеизложенное, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №596585 требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным в отношении части товаров 06, 09, 17 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 05.07.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №596585 недействительным частично в отношении 06 класса МКТУ «задвижки плоские; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; заклепки металлические; запоры металлические, за исключением электрических; защелки металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия скобяные металлические; колена для труб металлические; отводы для труб металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; кольца медные; кольца стопорные

металлические; кольца уплотнительные металлические; кольца предохранительные металлические; материалы армирующие строительные металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; муфты соединительные для труб металлические; ответвления для трубопроводов металлические; приспособления зажимные для труб металлические; приспособления намоточные для гибких труб металлические, немеханические; соединения для труб металлические; хомуты для скрепления труб металлические», 09 класса МКТУ «огнетушители; чехлы защитные противопожарные; шланги пожарные», 17 классов МКТУ «изоляторы; изоляторы кабельные; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; материалы армирующие для труб неметаллические; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы теплоизоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы, задерживающие тепловое излучение; муфты для труб неметаллические; пластыри изоляционные; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; прокладки; соединения для труб неметаллические; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; шланги из текстильных материалов; шланги из грубого полотна; шнуры резиновые».