

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.10.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное HELIOS sestavljeno podjetje za kapitalne naložbe in razvoj, d.o.o., Словения (далее – заявитель), на окончательное решение Роспатента по международной регистрации №1398848 от 18.06.2019, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 07.04.2016 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 04.04.2016 за №1398848 на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 04, 17, 19 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Действие международной регистрации в отношении всех товаров распространено на территорию Российской Федерации 26.04.2018.

Знак по международной регистрации №1398848 – (1) представляет собой словесное обозначение **Floor Expert**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В соответствии с решением Роспатента, принятым 18.06.2019, знаку по международной регистрации №1398848 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении части товаров 01 класса МКТУ и всех товаров 02, 04, 17, 19 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак (1) сходен до степени смешения с товарным знаком

FLOOREXPERT

по свидетельству № 505787 с приоритетом от 02.03.2012– (2), зарегистрированным на имя Бунчук Кирилла Владимировича, Санкт-Петербург, в отношении товаров 17 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 01 (части), 02, 04, 17, 19 классов МКТУ.

Кроме того, экспертиза отмечает, что противопоставление по товарному знаку по свидетельству №486287 – (3) может быть снято.

В Роспатент 17.10.2019 поступило возражение и 26.12.2019 дополнение к нему, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно однородности товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечнях знаков (1) и (2);

- вместе с тем, считает, что товары 01 класса МКТУ (в отношении которых принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку (1)) и все заявленные товары 02, 04, 19 классов МКТУ не однородны товарам 17 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака (2), поскольку имеют разное назначение. Так, заявленные товары включают широкий перечень товаров, которые, в отличие от товаров противопоставленного знака, могут использоваться для различных областей деятельности (например, заявленные товары 02 класса МКТУ могут использоваться в качестве покрытий различных товаров (от музыкальных инструментов до мебели);

- заявитель отмечает, что на его имя предоставлена правовая охрана на

территории Российской Федерации знаку  по международной регистрации № 1354646 - (4) в отношении товаров 01, 02, 04 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.06.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1398848 в отношении всех товаров 01, 02, 04, 19 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации (1).

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о правообладателе товарного знака (3);
2. Сведения о международной регистрации (4).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.04.2018) расширения действия знака по международной регистрации №1398848 на территорию Российской Федерации правовая база для оценки данного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Анализ знака по международной регистрации №1398848 на соответствие требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знак **Floor Expert** по международной регистрации №1398848 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак знаком

FLOOREXPERT по свидетельству № 505787 – (2) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «Floor Expert» – «FLOOREXPERT» тождественными.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее.

Словесный элемент «Floor Expert» рассматриваемого знака (1) состоит из двух лексических единиц английского языка, словесный элемент «FLOOREXPERT», несмотря на слитное написание, также представляет собой сочетание таких же слов «FLOOR» и «EXPERT».

Указанное позволяет коллегия признать сравниваемые слова сходными в силу сходства заложенных в обозначениях понятий, идей, поскольку совпадают в смысловом отношении элементы сравниваемых знаков «Floor» и «Expert» (floor - в переводе с английского языка означает этаж, пол, пласт; expert - эксперт, см. Яндекс-словари).

Выполнение сравниваемых знаков (1) и (2) буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве знаков (1) и (2) в целом (что заявителем не оспаривается).

Согласно доводам возражения заявитель не оспаривает решение Роспатента в части однородности заявленных товаров 17 класса МКТУ и части товаров 01 класса МКТУ (в отношении которых принято решение о предоставлении правовой охраны знаку (1)).

В этой связи анализ однородности проводится в отношении товаров 01, 02, 04, 19 классов МКТУ, в отношении которых правовая охрана знаку (1) не может быть предоставлена, а именно:

- товаров 01 класса МКТУ – *«Unprocessed epoxy resins, unprocessed epoxy coverings, in particular adapted for industrial floors; chemicals and semi-finished chemicals used in industry; synthetic resins, unprocessed; chemicals used in industry, namely, separators, accelerators, thinners, fillers; adhesive substances for use in industry; chemicals used in industry, science and photography, namely, binding preparations used in industry; adhesives for the construction industry; epoxy glues for general bonding and repair purposes; polyurethane adhesives; methacrylic adhesives; thermofusible adhesives; chemicals used in industry, science and photography, namely, flexible and sealing*

adhesives; light-cured adhesives for industrial purposes; silicone adhesives; cyanoacrylate and anaerobic adhesives; ultraviolet (UV) cured adhesives for industrial purposes; ultraviolet (UV) cured artificial resins and other materials (light-cured), included in this class; chemicals used in industry, science and photography, namely, epoxy resins for laminating; chemicals used in industry, science and photography, namely, resins for laminating; chemicals used in industry, science and photography, namely, resins for the manufacture of laminates (composites); chemicals used in industry, science and photography, namely, resins for use in wet winding techniques; unprocessed epoxy and polyurethane resins; chemicals used in industry, science and photography, namely, emulsion mats; chemicals used in industry, science and photography, namely, powder mats; chemicals used in industry, science and photography, namely, hybrids, gel coats; pultrusion resins; chemicals used in industry, science and photography, namely, interleaving PVC materials; chemicals used in industry, science and photography, namely, interleaving PET materials; PU (polyurethanes); resins for impregnation of windings and for laminates; resins for use in mouldings and insulators; resins for potting components; chemicals used in industry, namely, photopolymers/photomasks for the manufacture of printed circuit boards; chemicals used in industry, science and photography, namely, EP/PUR resins for encapsulating, impregnating and moulding purposes; electrically conductive adhesives; SMT adhesives; chemicals used in industry, namely, condensation silicones (RTV-2); chemicals used in industry, namely, additive silicones (RTV-2); special silicones; chemicals used in industry, namely, LSR and HTV silicones for pressing and injection; chemicals used in industry, science and photography, namely, decorative acrylic resins; chemicals used in industry, science and photography, namely, UV-cured resins; resins for stereolithography; surface gel coats/resins; polyester gel coats; orthophthalic gel coats; isophthalic gel coats; chemicals used in industry, namely, Iso-NPG gel coats; resins for prototypes; chemicals used in industry, science and photography, namely, modelling pastes and putties; pastes for laminating purposes; chemicals used in industry, namely, non-organic paper and multi-layer flexible laminates; duroplasts-thermosetting moulding compounds for pressing and injection; epoxy moulding compounds; polyester moulding compounds; phenolic moulding compounds; vinyl ester and polyurethane

moulding resins; resins for prototypes, models and moulds; chemicals used in industry, namely, penetrating agents; chemical-based and solvent-based cleaning preparations for industrial use; separating preparations, included in this class; chemicals used in industry, namely, mould cleaners; chemicals used in industry, namely, materials for the maintenance of moulds; chemicals used in industry, namely, silicone, fluoro-silicone and phenyl-silicone rubber in the HCR, HTV, RTV and LSR forms; chemicals used in industry, namely, specialist goods based on silicones and siloxanes; chemicals used in industry, science and photography, namely, silicone resins; unsaturated polyester resins (UP) and vinyl ester resins (VE), including with thinners, monomers and additives / Необработанные эпоксидные смолы, необработанные эпоксидные покрытия, в частности адаптированные для промышленных полов; химикаты и полуфабрикаты, используемые в промышленности; смолы синтетические необработанные; химические вещества, используемые в промышленности, а именно: сепараторы, ускорители, разбавители, наполнители; клейкие вещества для использования в промышленности; химические вещества, используемые в промышленности, науке и фотографии, а именно связующие препараты, используемые в промышленности; клеи для строительной промышленности; эпоксидные клеи для общего склеивания и ремонта; полиуретановые клеи; метакриловые клеи; термоплавкие клеи; химикаты, используемые в промышленности, науке и фотографии, а именно, эластичные и герметизирующие клеи; светоотверждаемые клеи для промышленных целей; силиконовые клеи; цианоакрилатные и анаэробные клеи; клеи ультрафиолетового отверждения для промышленных целей; отвержденные ультрафиолетом (УФ) искусственные смолы и другие материалы (светоотверждаемые), включенные в этот класс; химические вещества, используемые в промышленности, науке и фотографии, а именно эпоксидные смолы для ламинирования; химические вещества, используемые в промышленности, науке и фотографии, а именно смолы для ламинирования; химические вещества, используемые в промышленности, науке и фотографии, а именно смолы для изготовления ламинатов (композитов); химические вещества, используемые в промышленности, науке и фотографии, а именно смолы для

использования в технике мокрой намотки; необработанные эпоксидные и полиуретановые смолы; химические вещества, используемые в промышленности, науке и фотографии, а именно эмульсионные маты; химические вещества, используемые в промышленности, науке и фотографии, а именно порошковые маты; химические вещества, используемые в промышленности, науке и фотографии, а именно: гибриды, гелькоуты; пултрузионные смолы; химикаты, используемые в промышленности, науке и фотографии, а именно, чередование ПВХ материалов; химикаты, используемые в промышленности, науке и фотографии, а именно, чередование ПЭТ материалов; PU (полиуретаны); смолы для пропитки обмоток и ламинатов; смолы для использования в молдингах и изоляторах; смолы для заливки компонентов; химические вещества, используемые в промышленности, а именно фотополимеры / фотомаски для изготовления печатных плат; химические вещества, используемые в промышленности, науке и фотографии, а именно смолы EP / PUR для капсулирования, пропитки и формования; электропроводящие клеи; SMT клеи; химические вещества, используемые в промышленности, а именно конденсационные силиконы (PTB-2); химикаты, используемые в промышленности, а именно, аддитивные силиконы (PTB-2); специальные силиконы; химические вещества, используемые в промышленности, а именно силиконы LSR и HTV для прессования и впрыскивания; химические вещества, используемые в промышленности, науке и фотографии, а именно декоративные акриловые смолы; химические вещества, используемые в промышленности, науке и фотографии, а именно смолы, отверждаемые ультрафиолетом; смолы для стереолитографии; поверхностные гелевые покрытия / смолы; полиэфирные гелевые покрытия; ортофталевые гелевые покрытия; изофталевые гелевые покрытия; химические вещества, используемые в промышленности, а именно гелькоуты Iso-NPG; смолы для прототипов; химические вещества, используемые в промышленности, науке и фотографии, а именно для моделирования паст и шпатлевок; пасты для ламинирования; химические вещества, используемые в промышленности, а именно неорганическая бумага и многослойные гибкие ламинаты; дюропласты-термореактивные формовочные массы для прессования и

впрыскивания; эпоксидные формовочные массы; полиэфирные формовочные смеси; фенольные формовочные смеси; виниловые эфирные и полиуретановые формовочные смолы; смолы для прототипов, моделей и форм; химические вещества, используемые в промышленности, а именно проникающие агенты; моющие средства на основе химических веществ и растворителей для промышленного использования; разделительные препараты, входящие в этот класс; химикаты, используемые в промышленности, а именно, очистители плесени; химикаты, используемые в промышленности, а именно материалы для обслуживания пресс-форм; химические вещества, используемые в промышленности, а именно силиконовая, фторсиликоновая и фенилсиликоновая резина в формах HCR, HTV, RTV и LSR; химикаты, используемые в промышленности, а именно, специальные товары на основе силиконов и силоксанов; химические вещества, используемые в промышленности, науке и фотографии, а именно силиконовые смолы; ненасыщенные полиэфирные смолы (UP) и винилэфирные смолы (VE), в том числе с разбавителями, мономерами и добавками»;

- товаров 02 класса МКТУ – Epoxy primer; water-based epoxy primer; solvent-free epoxy coating; coatings, paints, varnish, lacquers, resin mixtures, colorants for floor coverings; glue dye; coloured paints for facades; dyestuffs; synthetic dyes; colorants for use in formulating paints; polymer colours; natural dyes; pigments; electrically conductive pigments for use in the manufacture of lacquers; organic pigments for the production of colouring matters; water dispersed pigments for use in colouring concrete; liquid colours; processed minerals for use as additives to colorants; colouring substances; mordants for use in industry; mordants [fixatives] in the nature of varnishes; paints and washes; varnishes; preservatives against rust and against deterioration of wood; materials for colouring ceramic substrates; materials for the decoration [coloration] of wood; coating materials for protection of surfaces exposed to galvanic corrosion; coating materials in the nature of oils; coating compositions for preserving stonework [paints]; coating compositions for preserving concrete [paints]; coating compositions for preserving masonry [paints]; coating compositions for application to concrete [paints or

oils]; coating compositions for application to stonework [paints]; coating compositions for application to brickwork [paints or oils]; coating compositions having waterproofing properties [paints or oils]; coating compositions in the nature of oils; floor sealing compounds [paints and oils]; anti-weathering compositions; ingot mould coatings; coatings for the finishing of concrete; coatings for the finishing of surfaces [paints or oils]; coatings for the finishing of masonry [paints or oils]; coatings to protect stone from water [paints or oils]; coatings to protect concrete from water [paints or oils]; coatings for preventing staining [other than chemicals]; elastomer coatings for oil pipes; epoxy coatings; ground coatings [paints and oil]; coatings being intumescent [paints or oils, other than building materials]; finishing preparations for treating wood; corrosion inhibitors in the form of a coating, namely, resinous coatings for masonry surfaces; protective preparations for metals; antiquing treatments; coating preparations for protection against friction; coating preparations for protection against wear; coating preparations having water repellant properties [paints or oils]; stabilising preparations in the nature of coatings; finishing products for waxes; powders in the nature of paint for use as coatings; silver paste; drying agents for paints; organic binding agents for paints; solvent dyes for wood; preparations for thinning lacquer; thinning preparations for paints and for coatings; thinners for dyestuffs; thinners for paints; thinners for varnishes; thinners for lacquers; primer thinners; binding agents for paints; bonding agents for lacquers; agglutinants for paints; sealant primers; thickeners for colours; thickeners for lacquers; UV-cured lacquers / Эпоксидная грунтовка; эпоксидная грунтовка на водной основе; эпоксидное покрытие без растворителей; покрытия, краски, лаки, лаки, смоляные смеси, красители для напольных покрытий; клеевой краситель; цветные краски для фасадов; красители; синтетические красители; красители для использования при составлении красок; полимерные краски; натуральные красители; пигменты; электропроводящие пигменты для использования при производстве лаков; органические пигменты для производства красящих веществ; вододиспергируемые пигменты для использования в окраске бетона; жидкие краски; обработанные минералы для использования в качестве добавок к красителям; красящие вещества; протравы для использования в промышленности;

протравы [фиксаторы] в природе лаков; краски и моющие средства; лаки; консерванты от ржавчины и от порчи древесины; материалы для окрашивания керамических подложек; материалы для отделки [окраски] дерева; лакокрасочные материалы для защиты поверхностей, подверженных гальванической коррозии; материалы для покрытий в природе масел; составы покрытий для сохранения каменной кладки [краски]; составы покрытий для консервирования бетона [краски]; составы покрытий для сохранения кладки [краски]; составы для нанесения на бетон [краски или масла]; составы покрытий для нанесения на каменную кладку [краски]; составы для нанесения на кирпичную кладку [краски или масла]; составы покрытий, обладающие гидроизоляционными свойствами [краски или масла]; составы покрытий в природе масел; герметики для пола [краски и масла]; противозадирные составы; покрытия из слитков; покрытия для отделки бетона; покрытия для отделки поверхностей [краски или масла]; покрытия для отделки каменной кладки [краски или масла]; покрытия для защиты камня от воды [краски или масла]; покрытия для защиты бетона от воды [краски или масла]; покрытия для предотвращения окрашивания [кроме химических веществ]; эластомерные покрытия для маслопроводов; эпоксидные покрытия; грунтовые покрытия [краски и масло]; вспучивающиеся покрытия [краски или масла, кроме строительных материалов]; отделочные препараты для обработки древесины; ингибиторы коррозии в виде покрытий, а именно смолистые покрытия для кладочных поверхностей; защитные препараты для металлов; антикварные процедуры; покрытие препаратами для защиты от трения; препараты для защиты от износа; препараты для покрытий, обладающие водоотталкивающими свойствами [краски или масла]; стабилизирующие препараты в природе покрытий; отделочные изделия для восков; порошки в виде краски для использования в качестве покрытий; серебряная паста; сушки для красок; органические связующие вещества для красок; сольвентные красители для дерева; препараты для разбавления лака; разжижающие препараты для красок и покрытий; разбавители для красителей; разбавители для красок; разбавители для лаков; разбавители для лаков; разбавители грунтовок; связующие вещества для красок; связующие

вещества для лаков; агглютинанты для красок; герметик грунтовки; загустители для цветов; загустители для лаков; УФ-отвержденные лаки;

- товаров 04 класса МКТУ – *Coating compositions for preserving stonework [oils]; coating compositions for preserving concrete [oils]; coating compositions for preserving masonry [oils]* / Составы для нанесения покрытия на каменную кладку [масла]; составы для нанесения покрытия для консервации бетона [масла]; составы для нанесения покрытия для консервации кладки [масла];

- товаров 19 класса МКТУ – *Solvent-free self-leveling epoxy grout for floors* / Самовыравнивающийся эпоксидный раствор для пола без растворителей.

Правовая охрана противопоставленному знаку (2) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 17 класса МКТУ – *амортизаторы резиновые; буферы резиновые; асбест; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; балата; бумага асбестовая; бумага изоляционная; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; волокно асбестовое; волокно вулканизированное; гуттаперча; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; картон асбестовый; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны из натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; латекс [каучук]; ленты изоляционные; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; листы асбестовые; листы вязкозные, за исключением упаковочных; листы целлофановые, за исключением упаковочных; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы теплоизоляционные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы фильтрующие [пенистые, частично обработанные, или пленки*

пластмассовые]; материалы, задерживающие тепловое излучение; набивки асбестовые; нити пластмассовые не для текстильных целей; нити резиновые не для текстильных целей; нити эластичные не для текстильных целей; ограничители резиновые; основания асбестовые; пластмассы, частично обработанные; пластыри изоляционные; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; профили пластиковые; профили из пластика уплотняющие; покрытия асбестовые; покрытия звукоизоляционные из коры; полотно асбестовое; пробки резиновые; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные нащельные; прокладки; растворы каучуковые; слюда необработанная или частично обработанная; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани асбестовые; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; фольга металлическая изоляционная; шифер асбестовый; шлаковата [изолятор]; шнуры резиновые.

Сравнение перечней указанных выше товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Заявленные товары 01 класса МКТУ, а именно: *chemicals used in photography, namely, decorative acrylic resins; chemicals used in photography, namely, UV-cured resins; chemicals used in photography, namely, modelling pastes and putties; chemicals used in photography, namely, silicone resins* / химические вещества, используемые в фотографии, а именно декоративные акриловые смолы; химические вещества, используемые в фотографии, а именно смолы, отверждаемые ультрафиолетом; химические вещества, используемые в фотографии, а именно для моделирования паст и шпатлевок; химические вещества, используемые в фотографии, а именно силиконовые смолы» не однородны товарам 17 класса МКТУ противопоставленного знака (1), поскольку имеют разное назначение и используются в разных областях деятельности. Так, указанные выше заявленные товары представляют собой

фотоматериалы, которые применяются для фотографий, товары противопоставленного знака (2) предназначены для промышленных целей.

Остальные заявленные товары 01 класса МКТУ (указанного выше перечня и такие товары, как *chemicals used in science, namely, decorative acrylic resins; chemicals used in science, namely, UV-cured resins; chemicals used in science, namely, modelling pastes and putties; chemicals used in science, namely, silicone resins* / химические вещества, используемые в науке, а именно декоративные акриловые смолы; химические вещества, используемые в науке, а именно смолы, отверждаемые ультрафиолетом; химические вещества, используемые в науке, а именно для моделирования паст и шпатлевок; химические вещества, используемые в науке, а именно силиконовые смолы») и товары противопоставленного знака (2) имеют одно назначение (для промышленных целей).

При этом коллегия учитывала, что химические вещества, используемые для науки, могут включать химические вещества, используемые для строительства, т.е. химические вещества, используемые в промышленности строительных материалов (Наука – это познавательная деятельность, которая взаимодействует с другими видами деятельности, в том числе с деятельностью в области строительства и архитектуры (строительная наука, см. сайт <https://ru.wikipedia.org/> «Строительная наука»).

Заявленные товары 02 класса МКТУ относятся к лакокрасочным материалам.

Перечень товаров противопоставленного знака (2) включает такие товары как, «*краски изоляционные; лаки изоляционные; составы для защиты зданий от сырости; замазки; смолы акриловые; смолы синтетические*».

Следует отметить, что согласно ГОСТу 28246-2006 «Материалы лакокрасочные. Термины и определения» (далее – ГОСТ 28246-2006) лакокрасочный материал – это жидкий, пастообразный или порошковый материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность лакокрасочное покрытие, обладающее защитными, декоративными или специальными техническими свойствами.

К специальным техническим свойствам относятся изоляционные, антискользящие и другие свойства.

К лакокрасочным материалам относятся эмали; краски; лаки; грунтовки; шпатлевки; растворители, разбавители, пигменты, отвердители и добавки для лакокрасочных материалов; различные смолы (пункты №№ 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 25, 105-121 ГОСТ 28246-2006).

Таким образом, сопоставляемые товары относятся к одному виду товаров, имеют одно функциональное назначение, взаимодополняемы, один круг потребителей (потребители строительных материалов) и одинаковые условия реализации.

Заявленные товары 04 класса МКТУ представляют собой «масла (составы для покрытия поверхностей)», которые предназначены для защиты поверхностей от внешних воздействий и влаги, а также для улучшения теплопроводности поверхностей.

Перечень товаров противопоставленного знака (2) включает такие товары как, *«масла изоляционные; материалы для герметизации; составы для защиты зданий от сырости изоляционные, материалы теплоизоляционные, краски изоляционные»*, которые также предназначены для защиты поверхностей от внешних воздействий и влаги и для улучшения теплопроводности поверхностей. При этом данные товары (как и заявленные товары «масла») могут наноситься на поверхности, создавая защитный слой.

Таким образом, сопоставляемые товары 04 и 17 классов МКТУ, указанные выше, имеют одно функциональное назначение, взаимозаменяемы, один круг потребителей, один рынок сбыта,

Заявленный товар 19 класса МКТУ представляет собой строительный раствор для выравнивания пола. В настоящее время растворы, смеси для выравнивания пола помимо того, что делают пол ровным, также служат для дополнительной звуко- и теплоизоляции и предназначены для ремонта и строительства помещений.

Перечень товаров противопоставленного знака (2) включает такие товары как, *«покрытия звукоизоляционные из коры»*, которые представляют собой в том числе, пробковые покрытия, которые укладываются на пол для тепло- и звукоизоляции, и предназначены для ремонта и строительства помещений.

Таким образом, сопоставляемые товары 19 и 17 классов МКТУ, указанные выше, имеют одно функциональное назначение, взаимодополняемы, один круг потребителей, одинаковые условия реализации.

При этом коллегия также обращает внимание, что перечень товаров противопоставленного знака (2) содержит такие позиции товаров 21 класса МКТУ, как «покрытия для полов; линолеум», которые также, как и заявленный товар 19 класса МКТУ, служат для выравнивания пола и обладают тепло- и звукоизоляционными свойствами.

При анализе однородности товаров коллегия учитывала, что сравниваемые обозначения **Floor Expert - FLOOREXPERT** имеют высокую степень сходства, в связи с чем шире диапазон товаров, которые признаются однородными.

В рассматриваемой ситуации в результате применения знаков (1) и (2) с высоким уровнем сходства разными изготовителями для однородных товаров (указанных выше) у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Что касается ссылки заявителя на принадлежащий ему знак по международной регистрации № 1354646 - (4), то следует отметить следующее. Каждый знак индивидуален и возможность его регистрации проводится с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что знак по международной регистрации №1398848 является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по свидетельству № 603080 в отношении однородных товаров 01 (части), 02, 04, 17, 19 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.10.2019, отменить решение Роспатента от 18.06.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1398848 в отношении части товаров 01 класса МКТУ *«chemicals and semi-finished chemicals used in science and photography; unprocessed artificial plastics; chemical additives for oils; chemical additives to drilling muds; chemical additives to fungicides; chemical additives to insecticides; chemical additives to motor fuel; additives for plastic: antioxidants, stabilisers, plasticisers; chemicals used in science and photography, namely, separators, accelerators, thinners, fillers; resins and other chemicals for use in transformers, cable sockets, power modules and mining equipment, included in this class; chemicals used in science and photography, namely, photopolymers/photomasks for the manufacture of printed circuit boards; resins for the manufacture of light-emitting diodes; solvent type processing compositions for use in the electronics industry; adhesives for electronics; brazing preparations; thermally conductive pastes; soldering pastes; soldering powders and microspheres; moulding silicones; chemicals used in science and photography, namely, condensation silicones (RTV-2); chemicals used in science and photography, namely, additive silicones (RTV-2); special silicones; chemicals used in science and photography, namely, LSR and HTV silicones for pressing and injection; room temperature vulcanization (RTV) silicones; chemicals used in science and photography, namely, Iso-NPG gel coats; vinyl ester gel coats; gel coats for moulds; wax separating and unsticking [ungluing] preparations; semi-permanent separating and unsticking [ungluing] preparations; chemicals for manufacture using vacuum bagging and infusion methods; chemicals used in science and photography, namely, non-organic paper and multi-layer flexible laminates; duroplasts-thermosetting moulding compounds for pressing and injection; chemicals used in science and photography, namely, penetrating agents; chemical-based and solvent-based cleaning preparations for industrial use; separating preparations, included in this class; agents for moulds, namely, silicone separators, silicone-free separators; chemicals used in science and photography, namely, mould cleaners; chemicals used in science and photography, namely, materials for the maintenance of moulds; chemicals used in*

science and photography, namely, silicone, fluoro-silicone and phenyl-silicone rubber in the HCR, HTV, RTV and LSR forms; chemicals used in science and photography, namely, specialist goods based on silicones and siloxanes; anhydrides, amines, catalysts, peroxides; drying agents for putties; agglutinants for putty; chemicals for use as additives in coatings; chemicals used in photography, namely, decorative acrylic resins; chemicals used in photography, namely, UV-cured resins; chemicals used in photography, namely, modelling pastes and putties; chemicals used in photography, namely, silicone resins».