

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 25.11.2021 возражение, поданное Акционерным обществом «РУССКИЕ ТИТАНОВЫЕ РЕСУРСЫ», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020722821, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**РУСТИТАН**» по заявке № 2020722821, поступившей 03.05.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 28, 35, 36, 37, 40, 42 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.07.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020722821 в отношении товаров и услуг 01 (часть), 06 (часть), 07 (часть), 09 (часть), 10 (часть), 11 (часть), 12 (часть), 16 (часть), 17 (часть), 19 (часть), 35 (часть), 36 (часть), 37 (часть), 40 (часть), 42 (часть) и 45 (часть) классов МКТУ.

В отношении части товаров 01, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 40, 42, 45 классов МКТУ и всех товаров 02, 08, 14, 28 классов МКТУ отказано в регистрации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с установленным сходством до степени смешения заявленного обозначения:



- с товарным знаком «**TITAN**» (1) по свидетельству № 668552 (приоритет от 31.12.2015), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТИТАН», Белгородская область, г. Белгород, в отношении товаров 14 класса МКТУ, признанных однородными всем товарам 14 класса МКТУ заявленного обозначения;



- с товарным знаком «*TITAN*» (2) по свидетельству № 533593 (приоритет от 06.07.2012), зарегистрированным на имя Сальковой Ирины Витальевны, Приморский край, г. Уссурийск, в отношении товаров 12 класса МКТУ, признанных однородными части товаров 12 класса МКТУ заявленного обозначения;



- с товарным знаком «**TYTAN**» (3) по свидетельству № 496927 (приоритет от 07.06.2012), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Селена Маркетинг Интернешнл», Польша, в отношении товаров 01, 16, 17, 19 классов МКТУ, признанных однородными части товаров 01, 16, 17, 19 классов МКТУ заявленного обозначения;



- с товарным знаком «**TITAN**» (4) по свидетельству № 390428 (приоритет от 28.02.2008), зарегистрированным на имя Акционерного общества «ТИТАН-2», Ленинградская область, г. Сосновый бор, в отношении услуг 36, 45 классов МКТУ, признанных однородными части услуг 36, 45 классов МКТУ заявленного обозначения;



- с товарным знаком «**TITAN**» (5) по свидетельству № 414367 (приоритет от 28.02.2008), зарегистрированным на имя Акционерного общества «КОНЦЕРН ТИТАН-2», Москва, в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, признанных однородными части услуг 37, 42 классов МКТУ заявленного обозначения;



- с товарным знаком «» (6) по свидетельству № 333119 (приоритет от 30.09.2006), зарегистрированным на имя Козынченко Владимира Григорьевича, Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными части услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения;

- с товарным знаком «**TITAN**» (7) по свидетельству № 293913 (приоритет от 15.06.2004), зарегистрированным на имя Ниссан Джидося Кабусики Кайся (торгующая также как Ниссан Мотор Ко., Лтд.), Япония, в отношении товаров 12 класса МКТУ, признанных однородными части товаров 12 класса МКТУ заявленного обозначения;



- с товарными знаками «» (8) по свидетельству № 292738



(приоритет от 12.11.2003), «» (9) по свидетельству № 269353 (приоритет от 06.09.2002), зарегистрированными на имя Совместного предприятия в форме Общества с ограниченной ответственностью «ТРАСТ Трейдинг», Санкт-Петербург, в отношении товаров и услуг 09, 11, 12, 16, 35 классов МКТУ, признанных однородными части товаров и услуг 09, 11, 12, 16, 35 классов МКТУ заявленного обозначения;



- с товарным знаком «» (10) по свидетельству № 313612 (приоритет от 12.11.2003), зарегистрированным на имя Козынченко Владимира Григорьевича, Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными части услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения;



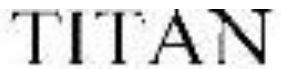
- с товарным знаком «  » (11) по свидетельству № 283543 (приоритет от 13.11.2002), зарегистрированным на имя Мильберга Алексея Борисовича, г. Самара, в отношении товаров и услуг 06, 09, 12, 35, 36, 37, 40, 42 классов МКТУ, признанных однородными части товаров и услуг 06, 09, 12, 35, 36, 37, 40, 42 классов МКТУ заявленного обозначения;

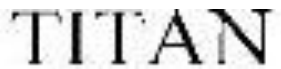
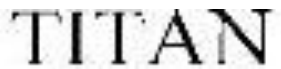


- с товарным знаком «  » (12) по свидетельству № 271509 (приоритет от 14.01.2002), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Селена Маркетинг Интернешнл», Польша, в отношении товаров 01, 02, 16, 17 классов МКТУ, признанных однородными части товаров 01, 16, 17 классов МКТУ и всех товаров 02 класса МКТУ заявленного обозначения;



- с товарным знаком «  » (13) по свидетельству № 207134 (приоритет от 05.07.2001), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Техпром», Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными части услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения;



- с товарными знаками «  » (14) по свидетельству № 204509 (приоритет от 19.11.1999), «  » (15) по свидетельству № 146225 (приоритет от 20.12.1993), зарегистрированными на имя СиСиЭм Хоки Ой, Финляндия, в отношении товаров 09, 28 классов МКТУ, признанных однородными части товаров 09, 28 классов МКТУ заявленного обозначения;



- с товарным знаком «  » (16) по свидетельству № 33498 (приоритет от 26.10.1966), зарегистрированным на имя ТИТАН Умрейфунгстехник ГмбХ унд Ко. КГ, Германия, в отношении товаров 06, 07, 08 классов МКТУ,

признанных однородными части товаров 06, 07, 08 классов МКТУ заявленного обозначения;



- со знаком «» (17) по международной регистрации № 1527683 (приоритет от 29.11.2019), зарегистрированным на имя Pawel Iwkin, Германия, в отношении товаров 08 класса МКТУ, признанных однородными части товаров 08 класса МКТУ заявленного обозначения;



- со знаками «» (18) по международной регистрации № 1139637 (приоритет от 22.10.2012), «**TITAN**» (19) по международной регистрации № 1136855, (приоритет от 22.10.2012), зарегистрированными на имя Titan International, Inc, США, в отношении товаров 12 класса МКТУ, признанных однородными части товаров 12 класса МКТУ заявленного обозначения;



- со знаком «**TITAN**» (20) по международной регистрации № 1026641 (приоритет от 18.11.2019), зарегистрированным на имя Coloplast A/S, Дания, в отношении товаров 10 класса МКТУ, признанных однородными части товаров 10 класса МКТУ заявленного обозначения;



- со знаком «**TITAN**» (21) по международной регистрации № 600793 (приоритет от 12.01.2005), зарегистрированным на имя TITAN Umreifungstechnik GmbH & Co. KG, Германия, в отношении товаров 06 класса МКТУ, признанных однородными части товаров 06 класса МКТУ заявленного обозначения;



- со знаками «**TITAN**» (22) по международной регистрации № 174904



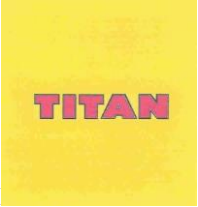
(приоритет от 09.07.2001), «» (23) по международной регистрации № 174905 (приоритет от 12.06.1998), зарегистрированными на имя DOM-TITAN d.d,

Словения, в отношении товаров 06, 07 классов МКТУ, признанных однородными части товаров 06, 07 классов МКТУ заявленного обозначения;

- со знаком « **TITAN** » (24) по международной регистрации № 163325 (приоритет от 29.09.2005), зарегистрированным на имя Diversey IP International B.V, Нидерланды, в отношении товаров 01 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 01 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.11.2021, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.07.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель исключает из испрашиваемого перечня часть товаров и услуг (сокращенный перечень приведен в приложении к возражению), что позволяет снять

товарные знаки « *TITAN* » (2), « **ТИТАН** » (4), «  » (6),

«  » (10), « **ТИТАН** » (13), « *TITAN* » (14), « **TITAN** » (16),

«  » (17), « **TITAN** » (20), « **TITAN**  » (21), « **TITAN** » (22);

- товарный знак «  » по свидетельству № 457472 был зарегистрирован в отношении идентичных услуг, несмотря на существующие

регистраций № 333119, № 207134, № 313612 товарных знаков «  », «

ТИТАН », «  », в связи с чем можно сделать вывод о несхождении обозначений «РУСТИТАН» и «ТИТАН»/«TITAN»;

- заявитель разрабатывает Пижемское месторождение в соответствии с Указом Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической

зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года»; для указанной цели заявителем получена лицензия, заключено соглашение с Республикой Коми, заключено соглашение с ИМЕТ РАН;

- заявитель рассчитывает добывать, перерабатывать и производить из сырья прокат и отдельные изделия по широкому перечню МКТУ, создавая дочерние и совместные предприятия, например, для производства красок, туристического оборудования, деталей для авиастроения, изделий стекольного производства, увеличивая тем самым ВВП РФ;

- широкая известность данного проекта имеется не только в кругах промышленного сектора, но и в средствах массовой информации:
<https://www.youtube.com/watch?v=W1lYLjMwF4M>, <https://вэб.рф/press-tsentr/47187/>,
<https://www.rosnedra.gov.ru/article/12541.html>, <https://tass.ru/ekonomika/10098091>,
<https://www.bnkomi.ru/data/news/106209/>, <https://www.youtube.com/watch?v=amCeeoGzIlE>;

- часть «РУС» заявленного обозначения является сокращением от слова «русский», что с точки зрения семантики создает фразу «РУССКИЙ ТИТАН», следовательно, именно на часть «РУС» падает логическое ударение;

- заявитель используют заявленное обозначение с 2009 года, обладает правом на фирменное наименование, возникшим ранее даты подачи заявок на регистрацию части противопоставленных товарных знаков, в связи с чем заявитель просит учесть высокую различительную способность, известность, длительность пребывания на рынке и высокую репутацию заявленного обозначения;

- использование обозначения в секторе химической промышленности, металлопроката, автомобилестроения, строительства горнорудных предприятий и в других подобных направлениях указывает на тот факт, что лица, задействованные со стороны той или иной организации, имеющие дело с товаром или специализированной услугой, по всем признакам являются специалистами в своей области, поэтому они прекрасно ориентируется в отрасли, тщательно подбирают товар по параметрам и всегда изучают данные производителя, его местонахождения и непосредственного места производства той или иной детали, в то или иное время, к тому же подобная ситуация во взаимоотношениях носит долгосрочный характер;

- вероятность смешения может быть меньше, поскольку товары предназначены для ограниченного круга потребителей, что подлежит учету при оценке однородности заявленных товаров и товаров противопоставленных регистраций.

На основании изложенного заявитель просит снять оставшиеся противопоставленные товарные знаки и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг, указанных в приложении к возражению.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 07.02.2022, коллегией указано на то, что в рамках установленного экспертизой несоответствия заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегией выявлена однородность товаров и услуг корреспондирующих классов. Например, испрашиваемые товары «бумага» 16 класса МКТУ и услуги «обработка бумаги» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 283543 имеют такие признаки однородности как взаимодополняемость, общий круг потребителей, условия оказания/производства; испрашиваемые товары «глазури [покрытия]; диоксид титана [пигмент]; красители; краски; молоко известковое; пигменты» 02 класса МКТУ корреспондируют товарам 17 класса МКТУ «краски изоляционные», имеющимся в перечне свидетельства № 496927; испрашиваемые товары 17 класса МКТУ «материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; штукатурки изоляционные» однородны, в частности, товарам «составы для защиты зданий от сырости изоляционные; покрытия кровельные битумные; материалы битумные строительные» противопоставленной регистрации № 496927.

Указанная информация была доведена до сведения заявителя в порядке, предусмотренном пунктами 19, 45 Правил ППС, в том числе, путем размещения протокола заседания на официальном сайте, а также путем направления уведомления от 09.02.2022.

Заявителем представлены дополнительные доводы относительно новых мотивов, указанных коллегией, а именно:

- заявитель просит исключить товары 12 класса МКТУ «диски тормозные для транспортных средств; колеса для транспортных средств; колодки тормозные для автомобилей», товары 16 класса МКТУ «бумага» и услуги 40 класса МКТУ «обработка бумаги» из объема испрашиваемой охраны;

- заявитель настаивает на отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и необходимости учета того, что заявленные товары являются товарами технического, специального назначения, следовательно, в отношении таких товаров вероятность смешения существенно снижается.

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

С учетом даты подачи (03.05.2020) заявки № 2020722821 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

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

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

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «**РУСТИТАН**» по заявке № 2020722821 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 01, 02, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 40, 42 и 45 классов МКТУ, перечисленных в приложении к возражению.

Проанализировав представленный перечень, коллегия установила, что в отношении некоторых товаров и услуг сокращенного перечня оспариваемым решением установлено соответствие заявленного обозначения требованиям законодательства. Так, указанный в испрашиваемом перечне товар «кремнезем [кварц]» 19 класса МКТУ присутствует в перечне товаров, в отношении которых Роспатентом принято решение о регистрации.

Также коллегия учитывает представленные 02.03.2022 пояснения заявителя, в которых он отказывается от притязаний в отношении части товаров/услуг, а именно: 12 класс – «диски тормозные для транспортных средств; колеса для транспортных средств; колодки тормозные для автомобилей»; 16 класс – «бумага»; 40 класс – «обработка бумаги».

В связи с чем возражение заявителя рассматривается в отношении следующих товаров и услуг, затронутых отказом и испрашиваемых заявителем:

01 - вещества химические для изготовления красок; вещества химические для изготовления пигментов; глазури для керамики; диоксид титана для промышленных целей; нанопорошки для промышленных целей;

02 - глазури [покрытия]; диоксид титана [пигмент]; красители; краски; молоко известковое; пигменты;

14 - алмазы; камни драгоценные; палладий; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов;

17 - материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; штукатурки изоляционные;

19 - бетон; глина; глина кирпичная; гравий; гранит; известняк; известь; кирпичи; кирпичи огнеупорные; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мергель известковый; панели строительные неметаллические; песчаник для строительства; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты из материалов на основе цемента; плиты строительные неметаллические; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия из цемента огнеупорные; растворы строительные; цементы; черепица кровельная неметаллическая; щебень; элементы строительные из бетона;

37 - бурение скважин; добыча горнорудных полезных ископаемых; разработка карьеров; строительство промышленных предприятий;

40 - обработка отходов [переработка];

42 - анализ химический; изыскания геологические; испытания материалов; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; консультации по технологическим вопросам; разведка геологическая; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; экспертиза геологическая.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (пункт 162 Постановления Пленума Верховного суда Российской

Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ – «вещества химические для изготовления красок; вещества химические для изготовления пигментов; глазури для керамики; диоксид титана для промышленных целей; нанопорошки для промышленных целей» препятствуют,



согласно оспариваемому решению, товарный знак «**TYTAN**» (3) по свидетельству № 496927 и знак «**TITAN**» (24) по международной регистрации № 163325.

Сходство сопоставляемых обозначений основано на фонетическом вхождении противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение. С точки зрения иных признаков сходства, сравниваемые обозначения выполнены буквами разных алфавитов, начинаются с различных графем и имеют разную визуальную длину, при этом противопоставленные товарные знаки (3) и (24) выполнены на иностранном языке, что для российского потребителя снижает роль смыслового признака.

Вместе с тем товары 01 класса МКТУ, указанные в сокращенном заявителем перечне:

- не являются однородными товарам 01 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (3), которые относятся к клеящим веществам и материалам, с указанием в перечне товаров ограничения «за исключением красок и масел», которое свидетельствует о различном назначении сопоставляемых товаров, поскольку товары, испрашиваемые заявителем, напротив, относятся к веществам для изготовления красящих веществ;

- не являются однородными товарам 01 класса МКТУ, указанным в перечне регистрации (24), содержащем консерванты, соду, смолы и дубильные вещества, отделочные материалы, глицерин, буру и себационовые кислоты, поскольку сравниваемые товары имеют разное назначение, имеют различные условия реализации и круг потребителей.

Так, диоксид титана представляет собой добавку, имеющую химическую стойкость и высокую отбеливающую и в тот же момент красящую способность. При этом титановый диоксид используется в косметике, в медицине, в производстве лакокрасочных изделий, в виде микрочастиц в сфере нанотехнологий для отбеливания. Товары «вещества химические для изготовления красок; вещества химические для изготовления пигментов; глазури для керамики» также являются сырьем для красящих веществ.

Таким образом, сокращение заявителем испрашиваемого перечня привело к отсутствию вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (3), (24).

Регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 02 класса МКТУ – «глазури [покрытия]; диоксид титана [пигмент]; красители; краски; молоко известковое; пигменты», товаров 17 класса МКТУ – «материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; штукатурки изоляционные», товаров 19 класса МКТУ – «бетон; глина; глина кирпичная; гравий; гранит; известняк; известь; кирпичи; кирпичи огнеупорные; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мергель известковый; панели строительные неметаллические; песчаник для строительства; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты из материалов на основе цемента; плиты строительные неметаллические; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия из цемента огнеупорные; растворы строительные; цементы; черепица кровельная неметаллическая; щебень; элементы строительные из бетона» препятствуют, согласно оспариваемому решению и уведомлению от 09.02.2022, товарные знаки



«» (12) по свидетельству № 271509 и «» (3) по свидетельству № 496927.



Сходство сопоставляемых обозначений основано на фонетическом вхождении противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение. С точки зрения иных признаков сходства, сравниваемые обозначения выполнены буквами разных алфавитов, начинаются с различных графем и имеют разную визуальную длину, при этом противопоставленные товарные знаки (3) и (12) выполнены на иностранном языке, что для российского потребителя снижает роль смыслового признака.

Товары 02 класса МКТУ, указанные в сокращенном заявителем перечне, корреспондируют товарам 17 класса МКТУ «краски изоляционные» противопоставленного товарного знака (3), имеют один вид (покрытия) и могут иметь совместную встречаемость. В то же время эти товары характеризуются разным назначением и областью применения, в связи с чем относятся к разным родовым группам и не являются взаимозаменяемыми.

Товары 02 класса МКТУ, указанные в сокращенном заявителем перечне, однородны по виду (покрытия) и условиям реализации товарам 02 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (12), включающим грунтовки, защитные покрытия для металла, защитные покрытия для древесины. В то же время эти товары характеризуются разным назначением и областью применения, в связи с чем относятся к разным родовым группам (красящие вещества и защитные вещества) и не являются взаимозаменяемыми.

Товары 17 класса МКТУ, указанные в сокращенном заявителем перечне, относятся к тому же роду (материалы изоляционные), что и товары 17 класса МКТУ противопоставленной регистрации (3), однако, не однородны товарам 17 класса МКТУ «ленты клейкие и самоклеящиеся, в том числе ленты малярные, ленты для ванных комнат, для гипсокартонных плит, для коврового покрытия» противопоставленной регистрации (12), имеющим иные род и назначение.

При этом однородность товаров 17 класса МКТУ, испрашиваемых заявителем и указанных в регистрации товарного знака (3), основана, прежде всего, на их отнесении к одной родовой группе. Вместе с тем заявленные товары отличаются уточнением промышленной сферы их применения, что свидетельствует о разных

условиях реализации сравниваемых товаров, отсутствию их взаимодополняемости и взаимозаменяемости.

Товары 19 класса МКТУ, указанные в сокращенном заявителем перечне, относятся к тому же роду (материалы изоляционные), что и товары 19 класса МКТУ противопоставленной регистрации (3), не однородны товарам противопоставленной регистрации (12), в перечне которой строительные материалы отсутствуют.

При этом однородность товаров 19 класса МКТУ, испрашиваемых заявителем и указанных в регистрации товарного знака (3), основана, прежде всего, на их отнесении к одной родовой группе (материалы строительные).

С учетом изложенного коллегия приходит к выводу о наличии двух из трех признаков сходства (фонетическое) заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (3) и (12) и о наличии только части признаков однородности товаров сопоставляемых перечней, что, наряду с производственно-техническим назначением товаров, не позволяет сделать безусловный вывод о присутствующей угрозе смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (3) и (12).

В связи с этим коллегией оценены дополнительные обстоятельства, учет которых возможен на основании положений пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10.

Так, согласно общедоступным источникам информации, Федеральное агентство по недропользованию утвердило протокол ФБУ «ГКЗ» об открытии нового месторождения титана и попутных полезных ископаемых пользователем недр АО «РУСТИТАН». Проект освоения Пижемского месторождения включен в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 645. Срок работы предприятия на лицензионной территории АО «Руститан» (35 квадратных километров) составит более 150 лет. В рамках реализации проекта в Коми будет создано первое в России производство высокосортных рутиловых концентратов, в том числе крупное обжиговое производство цветных титаново-оксидных пигментов,

а также производство специальных концентратов пористого рутила для создания литий-титанатных батарей большой емкости. Проект ориентирован на потребителей и производителей в авиационной, космической, судостроительной, нефтегазовой, лакокрасочной и химической отрасли. Дополнительная продукция производства – редкоземельные концентраты с высоким содержанием иттрия, диспрозия, эрбия и лютеция – будет иметь самостоятельное значение для предприятий оборонной промышленности, в частности для ОАО «ЧМЗ» Госкорпорации «Росатом» (<https://www.imgre.ru/index.php/novosti/243-gk-rustitan-otkryla-krupnoe-pizhenskoe-mestorozhdenie-titana-v-respublike-komi>).



В свою очередь, правообладателем товарных знаков «



» (12) является польская компания, которая занимается производством пенополиуретана, то есть продукции строительной сферы применения.

При изложенных обстоятельствах имеющиеся визуальные отличия сравниваемых обозначений, а также разные назначение и области применения товаров сопоставляемых перечней в своей совокупности с различными сферами деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных регистраций могут свидетельствовать о возможности признания заявленного обозначения соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемого узкого перечня товаров 02, 17 и 19 классов МКТУ.

Регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 14 класса МКТУ – «алмазы; камни драгоценные; палладий; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов» препятствует, согласно оспариваемому



решению, товарный знак «

Испрашиваемые в возражении товары «алмазы; камни драгоценные; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов» совпадают с товарами,



указанными в перечне товарного знака «ТИТАН» (1), что позволяет констатировать их однородность.

Согласно статье 1 Федерального закона Российской Федерации от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» палладий относится к драгоценным металлам. «Палладий добывается как вторичный продукт при извлечении платины или никеля [...] Главная область применения палладия — автомобильные катализаторы в бензиновых двигателях. Они помогают снижать уровень выбросов токсичных веществ в атмосферу. Палладий также применяется в электронике, стоматологии и ювелирном производстве» (см. <https://quote.rbc.ru/news/article/5d35b8d39a794798ae44d4ae>).

С учетом сказанного испрашиваемый товар «палладий» соотносится как вид-род с товарами «металлы благородные необработанные или частично



обработанные», имеющимися в перечне товарного знака «ТИТАН» (1), следовательно, имеют место такие признаки однородности сопоставляемых товаров, как общий род, назначение, круг потребителей, условия реализации.

Изложенное позволяет заключить, что все испрашиваемые в возражении товары 14 класса МКТУ однородны товарам 14 класса МКТУ противопоставленной регистрации № 668552.

При сравнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) по признакам сходства, указанным в пунктах 41-44 Правил, коллегией установлено, что роль визуального признака не является определяющей в силу отсутствия какой-либо графики в исполнении заявленного обозначения.

По фонетическому признаку сходства заявленное обозначение полностью включает противопоставленный товарный знак. Вместе с тем роль фонетического критерия не всегда является определяющей. В частности, смысловой критерий может выступать в качестве самостоятельного признака, обуславливающего несходство обозначений.

Согласно описанию, приведенному в заявке на регистрацию



противопоставленного товарного знака «ТИТАН» (1), его словесная часть имеет следующие значения: 1) древнегреческий бог; 2) химический элемент на вид похожий на сталь; а изобразительная составляющая буквы «Т» выполнена в виде выреза для лица в древнегреческом шлеме.

Коллегия отмечает, что общее композиционное решение противопоставленного товарного знака позволяет сделать вывод о том, что в данном случае знак воспринимается как отсылающий к древнегреческой мифологии, следовательно, восприятие слова «ТИТАН» основано именно на его первом значении «древнегреческий бог».

В свою очередь, заявленное обозначение «РУСТИТАН», хотя и отсутствует в словарных источниках, является значимым для российского потребителя, поскольку часть «РУС» является сокращением от прилагательного «русский», а «ТИТАН» в данном случае воспроизводит наименование серебристо-белого легкого и твердого металла. Изложенное в полной мере согласуется с позиционированием своего обозначения заявителем, который разрабатывает Пижемское месторождение титана и кварцевых песков.

Таким образом, коллегия считает, что заявленное обозначение и товарный знак (1) вызывают в сознании потребителей совершенно разные смысловые образы и ассоциации и поэтому не ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на наличие фонетического сходства.

С учетом сказанного коллегия не усматривает вероятности смешения заявленного обозначения и товарного знака (1), несмотря на вывод об однородности товаров, указанных в сравниваемых перечнях.

Регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ – «бурение скважин; добыча горнорудных полезных ископаемых; разработка карьеров; строительство промышленных предприятий», 40 класса МКТУ – «обработка отходов [переработка]» и 42 класса МКТУ – «анализ химический;

изыскания геологические; испытания материалов; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; консультации по технологическим вопросам; разведка геологическая; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; экспертиза геологическая» препятствуют, согласно оспариваемому решению, товарные знаки



«**ТИТАН**» (5) по свидетельству № 414367 и «**ТИТАН**» (11) по свидетельству № 283543.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (5) и (11) обусловлено фонетическим сходством входящих в их состав основных элементов «РУСТИТАН» / «ТИТАН».

Следует отметить, что имеющиеся графические особенности противопоставленных товарных знаков приняты во внимание, однако, они не имеют решающего значения, поскольку превалируют иные признаки.

Что касается анализа однородности услуг, указанных в сравниваемых перечнях, то большинство услуг испрашиваемого перечня представляют собой узкоспециальные услуги.

Так, отношения, возникающие в области геологического изучения, использования и охраны недр, разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, специфических минеральных ресурсов (рапы лиманов и озер, торфа, сапропеля и других), подземных вод, включая попутные воды (воды, извлеченные из недр вместе с нефтью, газом и газовым конденсатом (далее – углеводородное сырье), и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд, регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-І «О недрах», согласно статье 8 которого пользование отдельными участками недр может быть ограничено или

запрещено в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, рационального использования и охраны недр, охраны окружающей среды.

В частности, разведка месторождений полезных ископаемых осуществляется на основании лицензии на пользование недрами для разведки и добычи полезных ископаемых или геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых (см. статью 11 Закона «О недрах»).

Следовательно, такие услуги, как «бурение скважин; добыча горнорудных полезных ископаемых; разработка карьеров; строительство промышленных предприятий» 37 класса МКТУ, а также услуги «изыскания геологические; исследования в области геологии; разведка геологическая; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности» 42 класса МКТУ требуют получения специального разрешения.

Согласно статье 1 Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», обработка отходов – предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку. Переработка отходов — деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью обеспечения их повторного использования в народном хозяйстве и получения сырья, энергии, изделий и материалов (https://ru.wikipedia.org/wiki/Переработка_отходов).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2020 г. № 2290 (ред. от 28.02.2022) «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности» для работ по обработке некоторых видов отходов требуется лицензия (разрешение).

Таким образом, установленные особенности сравниваемых услуг свидетельствует о возможности рассмотрения дополнительных обстоятельств, влияющих на смешение / отсутствие смешения товарных знаков, анализ которых показал следующее.

Заявителем получена лицензия в отношении разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с

ним перерабатывающих производств, геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

В свою очередь, правообладателем противопоставленного товарного знака (5) получены лицензии на размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, производство маркшейдерских работ, деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, Конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, деятельность, связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке, транспортировании и захоронении, деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) и т.п.

В то же время ни правообладатель противопоставленного товарного знака (11), ни его лицензиаты не имеют лицензий на осуществление вышеуказанных видов деятельности, что соответствует перечню услуг соответствующей регистрации товарного знака, в которой отсутствуют услуги, связанные с недропользованием, геолого-разведывательными работами и строительством.

Угроза смешения товарных знаков присутствует в том случае, если один товарный знак может быть воспринят потребителем за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же производителю (предприятию).

Специфичность отдельных видов деятельности, специальная правоспособность субъектов, их осуществляющих, и законодательно установленные ограничения на осуществление иных видов деятельности такими субъектами может

влиять на возникновение у потребителя соответствующих услуг представления о лице, непосредственно их оказывающем, а следовательно, на вероятность смешения. Аналогичная позиция отражена в правоприменительной практике (например, акты Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-234/2016, СИП-233/2016, СИП-165/2016, СИП-528/2017).

Изложенные фактические обстоятельства, по мнению коллегии, свидетельствуют об отсутствии угрозы смешения заявленного обозначения и товарных знаков (5) и (11), что приводит к выводу о соответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых услуг 37, 40 и 42 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.11.2021, изменить решение Роспатента от 26.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020722821.