

## **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 (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.09.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Великодным Владимиром Васильевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021711710, при этом установлено следующее.

**ДАНОГИПС**  
**DANOGIPS**

Словесное обозначение по заявке №2021711710, поданной 04.03.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 24, 27 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом 30.06.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021711710.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных

товаров на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со следующими знаками:

- **Danogips** по международной регистрации №1276007 с приоритетом от 16.07.2015 – (1);

- **Danogips** по международной регистрации 1215901 с приоритетом от 19.12.2013 – (2);

-  по международной регистрации 1202540 с приоритетом от 19.12.2013 – (3);

- **Даногипс** по международной регистрации 1277759 с приоритетом от 16.07.2015 – (4)

Правовая охрана указанным знакам на территории Российской Федерации предоставлена на имя Danogips GmbH & Co. KG, Германия в отношении товаров 01, 02, 17, 19 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 24, 27 классов МКТУ.

В Роспатент 26.09.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным товарным знакам (1-4) не предоставлена в отношении товаров 24, 27 классов МКТУ;
- заявленные товары 24, 27 классов МКТУ не однородны товарам, указанным в перечнях противопоставленных знаков (1-4).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021711710 для всех заявленных товаров 24, 27 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.03.2021) поступления заявки № 2021711710 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 пункта 6 (2) 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).

## ДАНОГИПС DANOGIPS

Заявленное обозначение по заявке №2021711710, поданной 04.03.2021 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны следующие знаки

- **Danogips** по международной регистрации №1276007 с приоритетом от 16.07.2015 – (1);

- **Danogips** по международной регистрации 1215901 с приоритетом от 19.12.2013 – (2);

-  по международной регистрации 1202540 с приоритетом от 19.12.2013 – (3);

- **Даногипс** по международной регистрации 1277759 с приоритетом от 16.07.2015 – (4).

В ходе сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-4) коллегия руководствовалась сложившейся правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что

обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

ДАНОГИПС  
DANOGIPS и

Сопоставительный анализ заявленного обозначения  
противопоставленных знаков Danogips – (1), Danogips – (2),

danogips – (3), ДаногиПС – (4), в которых словесные  
элементы являются единственными сильными элементами, показал, что они  
являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественные  
фонетически и сходные визуально словесные элементы «ДАНОГИПС» и  
«DANOGIPS».

Что касается семантического признака сходства, то провести оценку по семантическому фактору сходства не представляется возможным, так как названные слова является фантазийным.

В возражении сходство сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении товаров 24 «материалы нектарные текстильные из стекловолокна; ткани из стекловолокна текстильные» и 27 «стеклообои» классов МКТУ.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении следующих товаров:

- 17 класса МКТУ – *Stopping and insulating materials; insulating sheets; insulating panels; acoustic tiles (tiles) (insulating materials); insulating paper; lute; insulators; insulating tapes; adhesive bands other than stationery and not for medical or household purposes; self-adhesive tapes, other than stationery and not for medical or household purposes; insulating materials; sealant compositions for joints / Запорные и изоляционные материалы; изоляционные листы; теплоизоляционные панели; акустическая плитка (плитка) (теплоизоляционные материалы); изоляционная бумага; борьба; изоляторы; изоленга; клейкие ленты, кроме канцелярских и не для медицинских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся, кроме канцелярских и не для медицинских или бытовых целей; изоляционные материалы; герметизирующие составы для швов;*

- 19 класса МКТУ – *Building materials, not of metal; panels, not of metal, for building; moldings, not of metal; building paper; gypsum; plaster; tar; pitch; coatings [building materials], plasters; dry mortar; slabs not of metal for building; plasterboard; floors not of metal; mortar for building; mastics / Строительные материалы, не металлические; панели неметаллические для строительства; молдинги неметаллические; строительная бумага; гипс; штукатурка; смола; подача; покрытия [строительные материалы], штукатурки; сухой раствор; плиты неметаллические для строительства; гипсокартон; полы не металлические; раствор для строительства; герметики.*

Правовая охрана знаку (2) предоставлена, в том числе, в отношении следующих товаров:

- 17 класса МКТУ – *Packing, stopping and insulating materials; insulation sheets; insulation board; acoustic tiles (insulating materials); drywall joint compound / Упаковочные, стопорные и изоляционные материалы; изоляционные листы; теплоизоляционная плита; акустическая плитка (изоляционные материалы); шпатлевка для гипсокартона;*

- 19 класса МКТУ – *Non-metallic building materials; non-metallic boards for building purposes; mouldings, not of metal; pargets / Неметаллические строительные материалы; неметаллические плиты строительного назначения; молдинги неметаллические; части.*

Правовая охрана знаку (3) предоставлена, в том числе, в отношении следующих товаров:

- 17 класса МКТУ – *Packing, stopping and insulating materials; insulation sheets; insulation board; acoustic tiles (insulating materials) / Упаковочные, стопорные и изоляционные материалы; изоляционные листы; теплоизоляционная плита; акустическая плитка (изоляционные материалы);*

- 19 класса МКТУ – *Non-metallic building materials; non-metallic boards for building purposes; mouldings, not of metal; pargets; joint compound/ неметаллические строительные материалы; неметаллические плиты строительного назначения; молдинги неметаллические; части; составное уплотнение.*

Правовая охрана знаку (4) предоставлена, в том числе, в отношении следующих товаров:

- 17 класса МКТУ – *Stopping and insulating materials; insulating sheets; insulating panels; acoustic tiles (tiles) (insulating materials); insulating paper; lute; insulators; insulating tapes; adhesive bands other than stationery and not for medical or household purposes; self-adhesive tapes, other than stationery and not for medical or household purposes; insulating materials; sealant compositions for joints / Запорные и изоляционные материалы; изоляционные листы; теплоизоляционные панели; акустическая плитка (плитка) (теплоизоляционные материалы); изоляционная бумага; борьба; изоляторы; изоленга; клейкие ленты, кроме канцелярских и не для медицинских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся, кроме канцелярских и не для медицинских или бытовых целей; изоляционные материалы; герметизирующие составы для швов;*

- 19 класса МКТУ – *Non-metallic building materials; panels, not of metal, for building; moldings for building not of metal; building paper; gypsum; plaster; tar; pitch; coatings [building materials], plasters; dry mortar; slabs not of metal for building;*

*plasterboard; floors not of metal; mortar for building; mastics / Неметаллические строительные материалы; панели неметаллические для строительства; молдинги строительные неметаллические; строительная бумага; гипс; штукатурка; смола; подача; покрытия [строительные материалы], штукатурки; сухой раствор; плиты неметаллические для строительства; гипсокартон; полы не металлические; раствор для строительства; герметики.*

Заявленные товары представляют собой неметаллические строительные материалы (стекловолокно или стеклохолст), которые используются, в том числе, как строительный теплоизоляционный материал для фундамента, стен, пола, потолка, а также для покрытия стен и потолка с целью их выравнивания и последующей покраски.

В связи с чем заявленные товары 24, 27 классов МКТУ однородны таким товарам 17 класса МКТУ как «*изоляционные материалы; изоляционные листы*» и товарам 19 класса МКТУ «*неметаллические строительные материалы; покрытия [строительные материалы]*» противопоставленных знаков (1-4), поскольку относятся к одной родовой группе товаров (строительные материалы), имеют одно назначение (для изоляции и отделки поверхностей), один круг потребителей (потребители строительных материалов) и один рынок сбыта.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-4), а также наличие однородности товаров, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, обуславливает возможность их смешения в гражданском обороте в глазах потребителя согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения и отмены оспариваемого решения Роспатента не имеется.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.09.2022, оставить в силе решение Роспатента от 30.06.2022.**