

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.12.2022, поданное ООО «Пожзащита Крым», г. Севастополь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №883533, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**pogzashita**» по заявке №2022716312 с приоритетом от 17.03.2022 зарегистрирован 02.08.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №883533 в отношении товаров и услуг 01, 06, 09, 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ИП Семененко А.Н., Краснодарский край (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.12.2022 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- предпринимательская деятельность с использованием обозначения «Пожзащита Крым» осуществляется для реализации огнезащитных материалов и пожарного оборудования в республике Крым с декабря 2021 года, когда было создано ООО «Пожзащита Крым» (приложение №1);

- кроме того, ООО «Пожзащита Крым» осуществляет свою предпринимательскую деятельность посредством Интернет-магазина <https://pogzashita-crimea.ru> (дата регистрации доменного имени 09 июля 2021 года) (приложение №3);

- сравнительный анализ оспариваемого обозначения и фирменного наименования показывает, что рассматриваемое обозначение сходно с частью «Пожзащита» фирменного наименования ООО «Пожзащита Крым»;

- сравниваемые элементы «Пожзащита» и «pogzashita» имеют одинаковое звучание, то есть оспариваемый товарный знак характеризуется полным фонетическим вхождением в фирменное наименование;

- сравниваемые словесные элементы выполнены в черном цвете простым шрифтом, отсутствуют иные графические элементы, что также приводит к визуальному сходству обозначений;

- ООО «Пожзащита Крым» осуществляет деятельность по вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции и оказанию услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №883533;

- доказательством идентичности товаров и услуг, реализуемых правообладателем товарного знака №883533, с товарами и услугами лица, подавшего возражение, является информация о деятельности ИП Семененко Антона Николаевича на сайте - <https://pogzashita.ru/>;

- в подтверждение осуществления своей деятельности к возражению прилагаются копии документов, подтверждающих фактическое осуществление ООО «Пожзащита Крым» деятельности по торговле и оказанию услуг под своим фирменным наименованием (приложения №№8-19).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №883533 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПОЖЗАЩИТА КРЫМ»;
2. Сведения о рекламной кампании от 2021 года;
3. Сертификат на доменное имя;
4. Решение ООО «Пожзащита Крым» о создании общества;
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
6. Налоговая декларация по налогу на прибыль организации за 2022 год;
7. Сведения из Устава ООО «Пожзащита Крым»;
8. Копия договора поставки №4 от 10 февраля 2022 года;
9. Копия договора поставки №9 от 2 марта 2022 года;
10. Копия договора поставки №12 от 3 марта 2022 года;
11. Копия договора поставки №18 от 16 марта 2022 года;
12. Копия договора поставки №28 от 7 апреля 2022 года;
13. Копия договора поставки №54 от 9 июня 2022 года;
14. УПД №1 от 11 февраля 2022 года;
15. УПД №3 от 14 марта 2022 года;
16. УПД №4 от 16 марта 2022 года;
17. УПД №15 от 11 апреля 2022 года;
18. УПД №36 от 17 июня 2022 года;
19. УПД №59 от 1 августа 2022 года.

Правообладателем 14.02.2023 был представлен отзыв по мотивам поступившего 14.12.2022 возражения, в котором он отмечал следующее:

- лицом, подавшим возражение, не были представлены документы и доказательства, подтверждающие осуществление деятельности на дату подачи возражения (14.12.2022);

- лицом, подавшим возражение, не был доказан факт производства товаров 01, 06, 09 классов МКТУ, равно как и не был доказан факт оказания услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, ввиду чего нет оснований для удовлетворения данного возражения;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом, поскольку им не доказано осуществление однородной деятельности на дату подачи возражения (14.12.2022), а представленные им договоры и универсальные передаточные документы датированы несколькими месяцами ранее;

- кроме того, лицом, подавшим возражение, не указаны товары и услуги оспариваемого товарного знака, в отношении которых он осуществляет однородную хозяйственную деятельность;

- согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, выраженной в пункте 1.3. Раздела 1 Части IV Обзора, в целях признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной по пункту 8 статьи 1483 ГК РФ устанавливается фактическое использование фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг до даты приоритета товарного знака для определения вероятности смешения потребителем товарного знака с фирменным наименованием. Требование об обязательном использовании фирменного наименования (фактическое осуществление деятельности) до даты приоритета товарного знака при осуществлении деятельности, однородной товарам (услугам), для которых зарегистрирован товарный знак, следует из совокупного толкования положений пункта 6 статьи 1252 Кодекса, пункта 8 статьи 1483 Кодекса и статьи 8 Парижской конвенции. Установление использования фирменного наименования обусловлено необходимостью определения вероятности смешения потребителем спорного товарного знака с противопоставленным фирменным наименованием (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2014 по делу № СИП-127/2014);

- часть представленных лицом, подавшим возражение, документов (приложения №№12, 13, 17-19) датирована позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем данные материалы не могут быть учтены при анализе

на соответствие оспариваемого обозначения положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- само по себе заключение договора не свидетельствует о том, что товары действительно были введены в гражданский оборот;

- оспариваемое обозначение и противопоставленное ему фирменное наименование не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют различный состав гласных и согласных звуков; кроме того, оспариваемый товарный знак выполнен буквами латинского алфавита, а противопоставленное ему фирменное наименование – буквами русского алфавита, то есть присутствуют и визуальные отличия;

- согласно позиции Президиума Суда по интеллектуальным правам, выраженной в Постановлении от 7 февраля 2022 года по делу №СИП-1092/2020, использование обозначения в кириллице вместо латиницы - это использование товарного знака в значительно измененном виде, оно меняет его различительную способность, меняет существо знака, не является использованием знака, в частности для целей статьи 1486 Гражданского кодекса РФ. Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-335/2017, и от 06.12.2021 по делу № СИП-880/2020;

- таким образом, лицом, подавшим возражение, не было доказано, что оспариваемое обозначение нарушает положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса, следовательно, возражение, поступившее 14.12.2022, не подлежит удовлетворению.

Лицом, подавшим возражение, 22.02.2023 было представлено дополнение к возражению от 14.12.2022, в котором он указывал следующее:

- деятельность по реализации противопожарных товаров и товары 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными. Как неоднократно отмечалось в судебной практике, однородность услуги по реализации товаров и соответствующих товаров может быть признана (например, постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2018 по делу № СИП-343/2017, от 01.06.2017 № СИП 694/2016);

- лицо, подавшее возражение, прилагает дополнительные документы о своей деятельности (приложения №№20-23);

- согласно указанным документам (приложения №№20-23), лицом, подавшим возражение, были реализованы следующие товары: пирилакс – сильный огнебиозащитный пропиточный состав (биопирен) для обработки древесины (https://pogzashita-crimea.ru/ognezashhita-drevesiny_1/pirilaxclassic-50kg/); МИГ-09 – огнезащитный пропиточный состав для скрытых деревянных конструкций, стропильных систем, половых лаг (https://pogzashita-crimea.ru/ognezashhitadrevesiny_1/mig-09-25kg/); стабитерм – износостойкий атмосфероустойчивый огнезащитный лак для древесины (https://pogzashita-crimea.ru/ognezashhita-drevesiny_1/stabiterm-107/); нортекс-С – огнебиозащитный состав для смесовых тканей (https://pogzashitacrimea.ru/ognezashhita-tkanej-i-kovrovyyh-pokrytij_1/biopiren-norteks-s-48-kg/); нортекс-Х тара – огнебиозащитный состав для х/б тканей (https://pogzashitacrimea.ru/ognezashhita-tkanej-i-kovrovyyh-pokrytij_1/biopiren-norteks-h-48-kg/); АУПП ТАБ FINFIRE – огнетушитель (<https://pogzashitacrimea.ru/ognetushiteli-samosrabatyvayushchie/ognetushitel-tab-finfire/>);

- факт использования фирменного наименования лицом, подавшим возражение, признается самим правообладателем. В частности, правообладатель сам направил в адрес ООО «Пожзащита Крым» досудебную претензию, а затем исковое заявление (дело №А84-10875/2022).

К дополнениям от 22.02.2023 лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

20. Счет-фактура № УТ-280 от 17 марта 2022 года;

21. Счет-фактура № УТ-233 от 09 марта 2022 года;

22. Счет-фактура № УТ-234 от 09 марта 2022 года;

23. Счет-фактура № УТ-219 от 03 марта 2022 года;

24. Скриншоты сервиса <https://web.archive.org/web/> по состоянию на 18 января 2022 года.

Правообладателем 14.03.2023 было направлено дополнение к отзыву от 14.02.2023, в котором он отмечал следующее:

- правообладатель по-прежнему полагает, что лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом, поскольку им не доказано осуществление однородной деятельности на дату подачи возражения (14.12.2022) (представленные договоры и универсальные передаточные документы датированы несколькими месяцами ранее);

- в остальном позиция правообладателя остается неизменной.

Лицом, подавшим возражение, 21.03.2023 были направлены письменные пояснения, в котором оно указывало следующее:

- ООО «Пожзащита Крым» до даты приоритета товарного знака предлагало к продаже и реализовало товары, связанные с противопожарной безопасностью;

- лицо, подавшее возражение, прилагает дополнительные материалы о своей деятельности (приложения №25-28);

- при этом деятельность лица, подавшего возражения, по реализации противопожарных товаров является однородной товарам 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку данная деятельность оказывается именно в отношении данных товаров;

- лицо, подавшее возражение, внимательно проанализировало перечень товаров и услуг оспариваемого товарного знака и просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №883533 недействительным в отношении следующих товаров и услуг: товаров 01 класса МКТУ «препараты обезвоживающие для промышленных целей; препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах; препараты обесклеивающие; составы для огнетушителей; составы огнестойкие; химикаты для производства эмали, за исключением пигментов красок; химикаты для пропитки кожи; химикаты для пропитки текстильных изделий»; товаров 06 класса МКТУ «баки для вторсырья металлические; баки металлические; ворота металлические; двери бронированные металлические; двери металлические; двери раздвижные металлические; двери распашные металлические; двери складные металлические; емкости для упаковки

металлические; емкости для хранения кислот металлические; канистры металлические; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; корзины металлические; коробки дверные металлические; коробки для инструментов металлические; краны для бочек металлические; кронштейны строительные металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; муфты соединительные для труб металлические; соединения для труб металлические; ящики для инструментов металлические; ящики из обычных металлов; ящики почтовые металлические»; товаров 09 класса МКТУ «аппараты противопожарные; индикаторы температурные; лестницы спасательные пожарные; наклейки-индикаторы температуры, не для медицинских целей; обувь для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; огнетушители; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; помпы пожарные; разбрызгиватели противопожарные; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; чехлы защитные противопожарные; шары огнетушащие; ширмы асбестовые для пожарных; шланги пожарные»; услуг 35 класса МКТУ «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

К письменным пояснениям от 21.03.2023 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы:

25. Счета-фактуры;
26. Статистика ООО «Яндекс» по сайту;
27. Посещаемость сайта по данным ООО «Яндекс»;
28. Информация о показах рекламной кампании;

29. Скриншоты сервиса <https://web.archive.org/web/> по состоянию на 18 января 2022 года.

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

С учетом даты (17.03.2022) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №883533 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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).

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением. Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, зарегистрированного ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №883533, при этом, согласно возражению, ООО «Пожзащита Крым» ведет деятельность однородную по отношению к товарам и услугам 01, 06, 09, 35 классов МКТУ оспариваемой регистрации. Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №883533.

Оспариваемый товарный знак «**pogzashita**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 06, 09, 35, 37, 39 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «**pogzashita**» по свидетельству №883533 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Согласно сложившейся правоприменительной практике вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака;
- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);
- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;
- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу №СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу №СИП-148/2019, от 11.09.2020 по делу №СИП-938/2019.

Согласно информации из ЕГРЮЛ (приложение №1) ООО «Пожзащита Крым» было зарегистрировано 22.12.2021, то есть в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.03.2022).

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. 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.

Отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, содержит в себе два словесных элемента «Пожзащита», «Крым». При этом Крым является географическим наименованием - полуостров на юге России (<https://ls.pushkininstitute.ru/lsslovar/?title=Крым/C1-C2>). Учитывая, что, согласно выписке их ЕГРЮЛ (приложение №1) лицо, подавшее возражение зарегистрировано на территории города Севастополя, словесный элемент «Крым» будет указывать на

место происхождения товаров и оказания услуг и будет являться слабым в составе фирменного наименования лица, подавшего возражения. Словесный элемент «Пожзащита» не имеет каких-либо словарно-справочных источников и квалифицируется коллегией как фантазийный словесный элемент, является сильным элементом фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Сравнение сильного элемента отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака показал, что сравниваемые словесные элементы имеют сходное фонетическое звучание [ПОЖЗАЩИТА]/ [ПОГЗАШИТА], обусловленное тем, что сравниваемые элементы различаются, по сути, только согласными звуками «Ж»/«Г», что не приводит к выводу об их фонетических отличиях.

Визуально оспариваемое обозначение выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, а противопоставленное ему фирменное наименование выполнено буквами русского алфавита, однако, с учётом высокого фонетического сходства сильного элемента отличительной части фирменного наименования и оспариваемого товарного знака, данные отличия не будут влиять на сходство сравниваемых обозначений.

Оспариваемый товарный знак не имеет каких-либо словарно-справочных значений, ввиду чего не представляется возможным его сравнить с фирменным наименованием лица, подавшего возражения, по семантическому критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемое оспариваемое обозначение и фирменное наименование, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В свою очередь анализ материалов возражения на предмет установления деятельности ООО «Пожзащита Крым» и соотнесения ее с товарами (услугами) оспариваемого товарного знака по свидетельству №883533 показал следующее.

Коллегия отмечает, что согласно выписке из ЕГРЮЛ (приложение №1) ООО «Пожзащита Крым» занимается, в том числе, торговлей оптовой неспециализированной (код ОКВЭД 46.90), а также торговлей розничной вне магазинов, палаток, рынков (код ОКВЭД 47.99). Данные виды деятельности также отражены в уставе ООО «Пожзащита Крым» (приложение №7).

Следует указать, что ряд представленных документов (приложения №№12, 13, 17-20) датированы позже даты (17.03.2022) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №883533, в связи с чем не соответствуют критерию относимости доказательств и не могут быть учтены в качестве подтверждения использования фирменного наименования лица, подавшего возражение.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, договоров поставок (приложения №№8-11) коллегия отмечает, что данные документы не имеют приложенных к ним спецификации товаров, в связи с чем не представляется возможным установить, в отношении каких товаров указанные договоры заключались, следовательно, они также не могут учитываться в качестве подтверждения использования фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Иные представленные с возражением документы доказывают, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, занималось реализацией таких товаров как: пиралакс (огнезащита древесины) (приложения №№14, 21); ОЗОН-007 (огнезащита древесины) (приложения №№15, 22); ксилол канистра (огнезащита металла) (приложение №16); биопрен «МИГ-09» (приложение №23); краситель для огнезащитных составов (огнезащита древесины) (приложение №25).

Таким образом, указанные выше товары доходили до конечного потребителя (покупателя), то есть вводились лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот.

Коллегия обращает внимание на то, что указанные выше товары относятся к огнезащитным пропиточным составам для деревянных и металлических

конструкций. Огнезащитные составы согласно пункту 6 статье 52 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» применяются для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций (https://ru.wikipedia.org/wiki/Огнезащитные_составы).

Таким образом, совокупность представленных материалов (приложения №№14-16, 21-23, 25) свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, занималось продажей различных огнезащитных пропиточных составов, при этом указанный вид деятельности признается однородным товарам 01 класса МКТУ «составы для огнетушителей; составы огнестойкие» оспариваемого товарного знака. Следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеприведенных товаров.

Коллегия отмечает, что при сопоставлении этих видов деятельности следует руководствоваться выработанными Судом по интеллектуальным правам правовыми подходами, согласно которым услуги, направленные на конкретные виды товаров признаются однородными этим товарам (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2020 по делу № СИП-243/2020). Как было установлено выше, в рассматриваемом случае лицо, подавшее возражение, реализует огнезащитные пропиточные составы, следовательно, данная деятельность признается однородной 01 класса МКТУ «составы для огнетушителей; составы огнестойкие», содержащимся в перечне оспариваемой регистрации, которые представляют собой именно эти огнезащитные пропиточные составы.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что огнезащитные пропиточные составы направлены на защиту различных конструкций от пожара, ввиду чего деятельность лица, подавшего возражения, по их реализации также будет являться однородной товарам 06 класса МКТУ «материалы строительные огнеупорные металлические», а также товарам 09 класса МКТУ «аппараты противопожарные; лестницы спасательные пожарные; обувь для защиты от несчастных случаев, излучения и огня;

огнетушители; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; помпы пожарные; разбрызгиватели противопожарные; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; чехлы защитные противопожарные; шары огнетушащие; ширмы асбестовые для пожарных; шланги пожарные» оспариваемой регистрации, поскольку указанные товары 06, 09 класса МКТУ относятся к материалам строительным огнеупорным и к оборудованию защитному от пожаров, то есть деятельность лица, подавшего возражение, и указанные товары имеют одно назначение (защита от пожаров), сферу применения (могут применяться при пожарах в различных зданиях) и круг потребителей (покупатели, желающие защитить своё имущество от пожаров).

Кроме того, деятельность лица, подавшего возражения, по продаже огнезащитных пропиточных составов является однородной услугам 35 класса МКТУ «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемой регистрации, поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

В отношении довода лица, подавшего возражения, о том, что его деятельность также является однородной товарам 01 класса МКТУ «препараты обезвоживающие для промышленных целей; препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах; препараты обесклеивающие; химикаты для производства эмали, за исключением пигментов красок; химикаты для пропитки кожи; химикаты для пропитки текстильных изделий», товарам 06 класса МКТУ «баки для вторсырья металлические; баки металлические; ворота металлические; двери бронированные металлические; двери металлические; двери раздвижные

металлические; двери распашные металлические; двери складные металлические; емкости для упаковки металлические; емкости для хранения кислот металлические; канистры металлические; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; корзины металлические; коробки дверные металлические; коробки для инструментов металлические; краны для бочек металлические; кронштейны строительные металлические; материалы строительные металлические; муфты соединительные для труб металлические; соединения для труб металлические; ящики для инструментов металлические; ящики из обычных металлов; ящики почтовые металлические», а также товарам 09 класса МКТУ «индикаторы температурные; наклейки-индикаторы температуры, не для медицинских целей» оспариваемого товарного знака коллегия отмечает, что данный довод не соответствует действительности, поскольку, деятельность, лица, подавшего возражения, по своей сути, соотносится с различными товарами, предназначенными для борьбы с пожарами, в то время как указанные выше товары 01, 06, 09 класса МКТУ относятся к иным видам товаров (препараты химические активные; металлические изделия и конструкции; приборы измерительные), то есть сравниваемые услуги и товары различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей и никоим образом не соотносятся друг с другом.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №883533 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «составы для огнетушителей; составы огнестойкие», товаров 06 класса МКТУ «материалы строительные огнеупорные металлические», товаров 09 класса МКТУ «аппараты противопожарные; лестницы спасательные пожарные; обувь для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; огнетушители; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; помпы пожарные; разбрызгиватели противопожарные; средства индивидуальной

защиты от несчастных случаев; чехлы защитные противопожарные; шары огнетушащие; ширмы асбестовые для пожарных; шланги пожарные», а также в отношении услуг 35 класса МКТУ «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».