

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 возражение, поступившее 13.06.2024, поданное ПАО «Трубная Металлургическая Компания», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022763556 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022763556, поданной 08.09.2022, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 08, 11, 16, 19, услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено обозначение в виде трех букв:

ТМК

« ».

Роспатентом 02.03.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022763556 в отношении всех товаров 06, 07, 08, 11, 16, 19, услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- заявленное обозначение (1) не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех товаров 06, 07, 08, 11, 16, 19 и услуг

35, 37, 40, 42 классов МКТУ, поскольку оно не обладает различительной способностью и состоит из неохраняемых элементов: сочетание букв «ТМК» не имеет характерного графического исполнения, а их сочетание не носит словесного характера. В обозначении, состоящем из неохраноспособных элементов в виде трех слитно написанных заглавных букв «ТМК», отсутствует цветовое сочетание, оно выполнено в черном цвете, без использования оригинальной графики и не имеет словесного характера. Основание: пункт 1 статьи 1483 Кодекса;

- на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения с товарными знаками:



- «  » (2) (свидетельство № 364276 с приоритетом от 06.09.2007), зарегистрированным ранее на имя Скосырева Вадима Геннадьевича, 603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 1 "А", кв. 6, в отношении товаров 07, 08 и услуг 35, 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 07, 08 и услугам 35, 37 классов МКТУ;



- «  » (3) (свидетельство № 482684 с приоритетом от 23.06.2011), зарегистрированным ранее на имя Давыденко Виталия Игоревича, 170007, г. Тверь, ул. Розы Люксембург, д. 68, корп. 3, кв. 38, в отношении товаров 06, 19 и услуг 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 06, 19 и услугам 37 классов МКТУ;



- «  » (4) (свидетельство № 293693 с приоритетом от 20.05.2003, срок действия регистрации продлен до 20.05.2033 г.), зарегистрированным ранее на ООО "СПАР-девелопмент", 300036, Тульская обл., г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 5, оф. 2, в отношении услуг 40 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 40 класса МКТУ;

- экспертизой установлено сходство и однородность сравниваемых товаров и услуг;

- экспертизой приведены следующие замечания относительно представленных документов: 1. Договоры поставки и спецификации к ним, а именно: договор поставки (приложение № 1) содержит даты более поздние, чем дата подачи заявки; долгосрочный договор на серийное производство, поставку и техническое и сервисное обслуживание трубной продукции (приложение № 1, часть 1) нет дат, которые позволяют оценить длительность и интенсивность использования заявленного обозначения; в материалах приложения № 1 (части 2, 4, 6, 7, 9, 10) в большей части документов отсутствуют даты, которые не позволяют оценить длительность и интенсивность использования заявленного обозначения, а также часть документов содержит даты более поздние, чем дата подачи заявки. 2. Технические условия ТУ 14-161-237-2018, ТУ 14-ЗР-172-2020 обладают только информативным характером, так как технические условия - это документ, устанавливающий технические требования, которым должны соответствовать конкретное изделие, материал, вещество или их группа. 3. В примере маркировки нет дат, которые позволили бы оценить длительность и интенсивность использования заявленного обозначения. Кроме того, маркировки содержат обозначения, которые отличаются от заявленного обозначения. 4. Подборка публикаций о «ТМК» в информационных агентствах и СМИ содержит часть публикаций, которая не относится к материалам заявки по существу. Данная подборка содержит ссылки на представленные публикации, которые не открываются для изучения, так как требуется авторизация на сайте;

- представленные заявителем документы не являются достаточными для снятия оснований для отказа по пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в них отсутствуют сведения подтверждающие, что потребителем заявленное обозначение воспринимается как обозначение, ассоциируемое с заявителем и используемое им до даты подачи заявки в отношении каждой позиции заявленного перечня товаров и услуг;

- экспертиза отмечает уникальность товарных знаков и обстоятельств делопроизводства. Таким образом, представленная судебная практика (дела № СИП-453/2018, № СИП-1181/2021) не приводит к иным выводам экспертизы;

- при установлении сходства сравниваемых обозначений (1) и (2-4) экспертиза руководствовалась фонетическим и графическим сходством элементов «ТМК», входящих в их состав. Факторы цветового сочетания в сравниваемых обозначениях не играют существенной роли, так как буквы предназначены для звукового воспроизведения и восприятия. Буквой называется графический знак для отдельного звука языка в фонетических или буквенных системах письма. См. электронные словари: [https:// dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/879/Буква](https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/879/Буква), [https:// advertising_polygraphy.academic.ru/858/Буква](https://advertising_polygraphy.academic.ru/858/Буква), [https:// dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/буква](https://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/буква) и др.;
- довод о том, что заявитель и правообладатели противопоставленных товарных знаков (2-4) ведут деятельность в различных областях, не являются мотивом для снятия оснований для отказа по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса;
- экспертизой приведены пояснения действующего законодательства (пункты 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 13.06.2024 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.03.2024.

Доводы возражения, поступившего 13.06.2024, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- заявителем приведены выдержки из действующего законодательства, регулирующего правовую охрану товарных знаков, а также ссылки на судебную практику;
- заявителем указана хронология делопроизводства по рассматриваемой заявке, а также приведены доводы о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате использования;
- заявителем были представлены доказательства того, что потребительский рынок заявителя в Российской Федерации характеризуется высокой долей продаж специфическому кругу потребителей - крупнейшим нефтяным и газовым компаниям;
- в подтверждение объема, интенсивности, длительности, стоимости реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, заявитель предоставил договоры поставок и спецификации к ним за период 2015-2023 гг. Также заявителем была

представлена подборка публикаций касательно обозначения «ТМК» в информационных агентствах и СМИ. Данные публикации вошли в ТОП-10 в своих категориях (по версии «Медиалогии») за период 01.01.2020-05.06.2022 гг. В общей подборке имеются публикации о «ТМК» в информационных агентствах и СМИ за период 2006-2022 гг.;

- эксперт неправильно оценил доказательства, подтверждающие длительное и интенсивное использование аббревиатуры «ТМК», а также реализацию товаров, маркированных заявленным обозначением;

- заявитель оспаривает сходство заявленного обозначения (1) и противопоставленных товарных знаков (2-4), в связи с этим, приводит доводы о графических, семантических различиях, а также сведения о разных сферах деятельности. Цветовые решения сравниваемых обозначений характеризуются различным уровнем яркости и насыщенности;

- заявитель осуществляет деятельность в узкой области (производство стальных труб, сталелитейное производство) и является ведущим поставщиком стальных труб, трубных изделий и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики, производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и т.д. Указанные товары предназначены для ограниченного круга потребителей, которым известно как заявленное обозначение, так и заявитель;

- деятельность правообладателя товарного знака (2) связана с поставкой электроинструмента, бензоинструмента, оборудования и принадлежностей;

- однородность сравниваемых товаров и возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю, исключается;

- заявленное обозначение (1) не может быть признано сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (2-4), а также не может ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного в возражении, поступившем 13.06.2024, а также последующих дополнениях к нему содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в

отношении ограниченного перечня товаров 06 класса МКТУ «металлические трубы; колена, отводы для труб; муфты соединительные для труб; трубы; трубопроводы стальные».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены:

- статистика по упоминанию «Трубной Металлургической Компании» («ТМК») в СМИ с 2001 по 2021 гг. (по данным «Медиалогии»): публикации, в которых «ТМК» упоминается в главной роли - 35 704 публикаций, а также публикации, в которых «ТМК» упоминается во второстепенной роли - 75 871 публикаций – (5);
- подборка публикаций о «ТМК» в информационных агентствах и СМИ, вошедших в ТОП-10 в своих категориях (по версии «Медиалогии»), за период 01.01.2020-05.06.2022 гг. – (6);
- договор № Т-МС-450 – (7);
- договор № Т-МС-1035 – (8);
- договор № Т-МС-51 – (9);
- договор поставки № 06908-ТМК – (10);
- долгосрочный договор поставки №Т-МС-859 – (11);
- договор поставки МТР № 52/2023 – (12);
- договор поставки товара № 23У0265 – (13);
- договор поставки № 18С2357 – (14);
- долгосрочный договор поставки № 446-юр/2020 – (15);
- договор поставки № ДП50667_69472_15508/Т-МС-110 – (16);
- договор №1023/СМНГ-1133359 поставки материально технических ресурсов – (17);
- долгосрочный договор на серийное производство, поставки и техническое, сервисное и ремонтное обслуживание трубной продукции под гарантированные объемы поставок будущих лет № 198-19/П – (18);
- договор № 3589\У на поставку продукции – (19);
- договор поставки № Недра/2020-705 – (20);
- договор поставки № С00574 – (21);
- договор поставки продукции технического назначения – (22);
- долгосрочный договор поставки № 0995/19 – (23);
- договор поставки трубной продукции №0350/776/1067/15 – (24);

- договор поставки № ДП_39295_69472_15452/Т-МС-106 – (25);
- договор поставки № ДП_64025_69472_32738/Т-МС-705 – (26);
- договор № Т-МС-70 – (27);
- договор поставки № Т-МС-1273/ГШП-465 – (28);
- договор поставки № АД-03/5-22-2021 – (29);
- договор поставки № Т-МС-252 – (30);
- спецификации к договорам – (31).

На заседании коллегии, состоявшемся 11.12.2024, коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака, предусмотренные пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса и пунктом 45 Правил ППС. А именно, заявленные товары 06 класса МКТУ ограниченного перечня являются однородными по отношению к части товаров 07, 08 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 364276 (2). Заявителю было предложено высказать свою правовую позицию по указанным дополнительным обстоятельствам, в связи с чем, представителем было заявлено ходатайство о переносе заседания на более поздний срок, которое было удовлетворено коллегией. Впоследствии, заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 05.02.2025, представил устные доводы об отсутствии сходства сравниваемых обозначений и отсутствия однородности сопоставляемых товаров 06 и 07, 08 классов МКТУ, указанных в перечнях.

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 13.06.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (08.09.2022) заявки № 2022763556 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в

отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем

как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 требованиям пункта 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

ТМК

« » представляет собой буквенное обозначение в виде трех заглавных согласных букв «ТМК», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения (1) испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 06 класса МКТУ *«металлические трубы; колена, отводы для труб; муфты соединительные для труб; трубы; трубопроводы стальные»*.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение (1) представляет собой совокупность трех согласных букв «ТМК» одинакового размера и шрифта, расположенных на одной строке и не имеющих характерного графического исполнения, при этом их сочетание не имеет словесного характера. Указанное свидетельствует о том, что, заявленное обозначение (1), в том виде как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, не

обладает различительной способностью, то есть в нем отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1.3. Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - Справка) оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров. Согласно пункту 1.6. Справки оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию.

Экспертиза по результатам оценки заявленного обозначения (1) требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса пришла к выводу об отсутствии у него различительной способности, в том числе с учетом анализа представленных в дело доказательств использования.

В дополнении к возражению заявителем был ограничен перечень заявленных товаров 06 класса МКТУ в соответствии с фактической деятельностью. В подтверждение оказания фактической деятельности с использованием заявленного обозначения (1) заявителем были представлены материалы (5-31), анализ которых показал следующее.

Представленные публикации в СМИ за период 2001 - 2021 гг. (35 704 публикаций и 75 871 публикаций) (5), подборка публикаций о «ТМК» за период 01.01.2020 - 05.06.2022 гг. (6) содержат аббревиатуру «ТМК» в качестве сокращения от наименования заявителя - «Трубной Металлургической Компании». Публикации

(5,6) не содержат фактических данных о том, что аббревиатура «ТМК» в указанных публикациях используется в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 06 класса МКТУ ограниченного перечня.

Договор поставки продукции технического назначения (22) датирован 2023 г., не содержит конкретной даты. Договоры № Т-МС-1273/ГШП-465 (28) от 28.06.2023 г., договор №1023/СМНГ-1133359 от 21.03.2023 г., № 23У0265 от 10.03.2023 г. (13), МТР № 52/2023 от 23.01.2023 г. (12), № 06908-ТМК от 02.02.2023 г. (10) датированы позже даты подачи заявки. Указанные обстоятельства не позволяют их учет в качестве надлежащих доказательств использования.

Договоры поставок № Т-МС-252 от 30.10.2015 г. (30), № АД-03/5-22-2021 от 01.07.2021 г. (29), № Т-МС-70 от 03.03.2015 г. (27), № ДП_64025_69472_32738/Т-МС-705 от 10.08.2018 г. (26), № ДП_39295_69472_15452/Т-МС-106 от 02.03.2015 г. (25), №0350/776/1067/15 от 10.04.2015 г. (24), № 0995/19 от 16.09.2019 г. (23), № С00574 от 13.10.2017 г. (21), № Недра/2020-705 от 18.11.2020 г. (20), № 3589\У от 21.09.2020 г. (19), № 198-19/П от 11.12.2019 г. (18), № ДП50667_69472_15508/Т-МС-110 от 16.03.2015 г. (16), № 446-юр/2020 от 19.05.2020 (15), № 18С2357 от 16.08.2018 г. (14), № 22V0638 от 30.08.2022 г., № Т-МС-1035 от 18.11.2020 г., от 14.12.2020 г. (8), № Т-МС-859 от 31.07.2019 г. (11), № Т-МС-51 от 10.02.2015 г. (9), № ДП_67942_36851/Т-МС-830 от 24.05.2019 г., № Т-МС-450 от 27.03.2017 г. (7) и сопутствующие им спецификации (31) касаются поставок разным лицам труб, трубной продукции, их деталей и комплектующих, а также оказания сопутствующих услуг монтажа. Персональные данные покупателей конфиденциальны и при подаче документов были скрыты (зачеркнуты фломастером). Анализ договоров показал, что географию поставок трубной продукции не представляется возможным достоверно определить (например, за исключением: Москва, Башкортостан, Омск). В печатях, используемых заявителем на договорах поставок, буквы «ТМК» выполнены на разных уровнях, огибаются стилизованной дугой сверху, то есть отличаются от заявленного обозначения (1).

В отсутствие иных фактических доказательств использования, упоминание в спецификациях (31) обозначения «ТМК» совместно с параметрами труб и иными обозначениями («N80Q», «P110НС + 40 % факультативно», «ТМК 140 DW», «ТМК

UP PF», «ТМК UP Momentum GT» и т.п.) не приводит к его восприятию в качестве средства индивидуализации исследуемых товаров. Часть представленных спецификаций (31) не содержат заявленного обозначения (1).

Платежных документов, актов сдачи-приемки, финансовых документов, свидетельствующих о фактическом исполнении вышеуказанных договоров поставок, в дело не представлено.

Долгосрочный договор на серийное производство, поставку и техническое, сервисное и ремонтное обслуживание трубной продукции под гарантированные объемы поставок будущих лет от 11.12.2020 г. не содержит данных о покупателе, то есть представляет собой незаполненный бланк, что не позволяет его учет.

Заявитель в возражении отметил неправильную оценку представленных доказательств использования обозначения «ТМК» на стадии экспертизы и на заседании коллегии, состоявшемся 15.10.2024, просил их учесть при рассмотрении возражения по существу.

Изучение коллегией доказательств использования, представленных на стадии экспертизы, показало следующее.

Подборка публикаций в СМИ продублирована в материалах (5,6) возражения, правовая оценка которым дана выше.

Технические условия ТУ14-161-237-2018, ТУ14-ЗР-172-2020 утверждены и согласованы разными лицами (ТОО «ТМК-Казтрубпром», ПАО «СинТЗ», ПАО «Газпром», ПАО «СинТЗ», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», АО «РусНИТИ», АО «Орский машиностроительный завод» и т.д.). Взаимосвязь заявителя с данными лицами документально не подтверждена. Вместе с тем, следует пояснить, что технические условия представляют собой документы, которые относятся к нормативно-технической документации предприятия и устанавливают ряд технических требований к самой продукции, а не ее средства индивидуализации.

Распечатки о маркировке краской и клеймением не содержат даты, которую можно было бы сопоставить с датой подачи рассматриваемой заявки. Кроме того, маркировки содержат обозначения, которые отличаются от заявленного обозначения (1).

Долгосрочный договор на серийное производство, поставку и техническое,

сервисное и ремонтное обслуживание трубной продукции под гарантированные объемы поставок будущих лет, соглашение о подписании долгосрочного контракта, типовые формы к договорам поставок, соглашение о частичной передаче прав и обязанностей к договору, а также их сопроводительные документы представляют собой пустые бланки. Вместе с тем, пустые бланки договоров и сопроводительные документы к ним не свидетельствуют о действительном заключении и исполнении договорных обязательств надлежащим образом. Часть договоров либо не имеют даты, либо датированы позже даты подачи заявки. Договоры поставок, в которых скрыты данные о покупателях трубной продукции, а также дате совершения сделки, не содержат финансовых документов об их исполнении. Указанные обстоятельства не позволяют их учет в качестве доказательств использования при оценке приобретенной различительной способности заявленного обозначения (1).

Фактических сведений об интенсивности использования заявленного обозначения (1), о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении (1), объемах товаров, маркируемых заявленным обозначением (1), включая результаты социологических опросов, сведений об участии заявителя в выставках в возражении не представлено.

В возражении приведен довод о том, что заявленное обозначение (1) является аббревиатурой фирменного наименования заявителя. Вместе с тем, данное обстоятельство не приводит к восприятию заявленного обозначения (1) в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 06 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение (1), в том виде, как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации каждого товара 06 класса МКТУ скорректированного перечня до даты подачи заявки.

В связи с вышеуказанным, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения (1) в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы приведены товарные знаки:



- «» (2) по свидетельству № 364276 с приоритетом от 06.09.2007 г. Правообладатель: Скосырев Вадим Геннадьевич, г. Нижний Новгород. Правовая охрана товарного знака (2) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 08 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне;



- «» (3) по свидетельству № 482684 с приоритетом от 23.06.2011 г. Правообладатель: Давыденко Виталий Игоревич, г. Тверь. Правовая охрана товарного знака (3) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 06, 19 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне;



- «» (4) по свидетельству № 293693 с приоритетом от 20.05.2003 (срок действия регистрации продлен до 20.05.2033 г.). Правообладатель: ООО "СПАР-девелопмент", г. Тула. Правовая охрана товарного знака (4) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 40 класса МКТУ, указанных в перечне.

В силу ограничения заявленного перечня товарами 06 класса МКТУ (часть) товарный знак (4), действующий в отношении услуг 40 класса МКТУ, не может быть противопоставлен заявленному обозначению (1).

Наиболее значимым элементом противопоставленных товарных знаков (2,3) является элемент «ТМК», восприятие которого в качестве трех согласных букв очевидно.

Вывод о сходстве заявленного обозначения (1) и противопоставленных товарных знаков (2,3) правомерен в силу фонетического и семантического тождества буквенных элементов «ТМК», представляющих собой сочетание согласных букв. Сравнимые обозначения имеют визуальные различия, обусловленные разным зрительным впечатлением и наличием изобразительных элементов, цветового

сочетания в противопоставленных знаках, а также использованием разных шрифтов. Изложенное обуславливает ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (2,3) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения сравниваемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. 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) обозначений. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Сравниваемые обозначения обладают высокой степенью сходства ввиду фонетического и семантического тождества элементов «ТМК».

Анализ однородности сравниваемых товаров 06, 07, 08 классов МКТУ, указанных в перечнях товарных знаков (2,3) и заявленных товаров 06 класса МКТУ ограниченного перечня, в том числе с учетом выявленных коллегией дополнительных обстоятельств, показал следующее.

Заявленные товары 06 класса МКТУ *«металлические трубы; колена, отводы для труб; муфты соединительные для труб; трубы; трубопроводы стальные»* ограниченного перечня представляют собой трубы, трубопроводы и их части, при этом они не являются однородными по отношению к товарам 06 класса МКТУ *«вольеры, ворота [портал], в том числе ворота секционные, ворота откатные, ворота автоматические, ворота роллерные; двери металлические; жалюзи; комплекты дверные; комплекты оконные; коробки, рамы дверные; обрешетки; ограды; ограждения решетчатые; окантовки для дверей; окантовки для окон; окна; окна створчатые, форточки; перемычки дверные или оконные; петли дверные, оконные; пороги дверные; рамы оконные; решетки; решетки каминные, печные; ролики [за исключением деталей машин]; ручки дверные; ставни металлические; ставни наружные; шпингалеты оконные; шторы стальные на роликах»*

противопоставленного товарного знака (2), поскольку они имеют разный род (вид), разное назначение и круг потребителей, не являются взаимозаменяемыми.

Вместе с тем, заявленные товары 06 класса МКТУ «металлические трубы; колена, отводы для труб; муфты соединительные для труб; трубы; трубопроводы стальные» ограниченного перечня и товары 07 класса МКТУ «трубы паровых котлов [части машин]; установки для трубопроводного транспорта пневматические» противопоставленного товарного знака (3) находятся в корреспондирующих классах, относятся к трубам и трубопроводам в целом, имеют общее назначение (перемещение рабочей среды внутри труб) и круг потребителей, встречаются в одном сегменте рынка (например, строительство), что свидетельствует об их однородности.

Также товары 08 класса МКТУ «труборезы; инструменты для резки труб» противопоставленного товарного знака (3) являются сопутствующими в гражданском обороте по отношению к заявленным товарам 06 класса МКТУ «металлические трубы; колена, отводы для труб; муфты соединительные для труб; трубы; трубопроводы стальные» ограниченного перечня, поскольку они имеют одинаковый круг потребителей и являются взаимодополняемыми, находятся в корреспондирующих классах, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 06, 07, 08 классов МКТУ одному лицу.

В связи с чем, заявленное обозначение (1) и противопоставленный товарный знак (3) являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 06, 07, 08 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения (1) в отношении товаров 06 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Доводы о разном виде деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных знаков не опровергает «старшее» право правообладателя на вышеуказанный сходный товарный знак (3). Следует пояснить, что пункт

6 (2) статьи 1483 Кодекса направлен на защиту исключительных прав правообладателей сходных, либо тождественных товарных знаков, правовая охрана которым была предоставлена ранее в отношении однородных товаров.

Таким образом, у коллегии отсутствуют правовые основания для отмены решения Роспатента от 02.03.2024.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2024, оставить в силе решение Роспатента от 02.03.2024.