

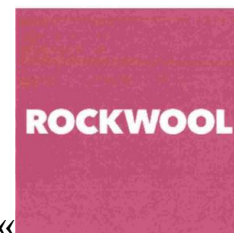
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

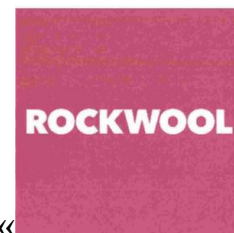
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 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 поступившее 05.11.2024 возражение, поданное ООО «РЕТЕРМА», Московская область, г. Реутов (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022760579, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение « **MINERALWOOL** » по заявке №2022760579 с датой поступления от 30.08.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 17, 19, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.07.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022760579. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы заключения мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с общеизвестным товарным знаком «», зарегистрированным под № 246 (признанный общеизвестным с 31.12.2018 г.), на имя ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, Дания, в отношении товаров 17 класса МКТУ, признанных однородными заявленными товарам 17, 19 классов МКТУ, и связанными с ними услугами 35, 37 классов МКТУ;



- с товарными знаками «», «»,



«», «», «» по свидетельствам № 369594 с приоритетом от 13.11.2007 г., № 588108 с приоритетом от 12.11.2013 г., № 421546 с приоритетом от 09.07.2008 г., № 421378 с приоритетом от 09.07.2008 г., № 399904 с приоритетом от 09.07.2008 г., зарегистрированных на имя компании Роквул Интернешнл А/С, Дания, в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ, признанных однородными заявленными товарам 17, 19 классов МКТУ, и связанными с ними услугами 35, 37 классов МКТУ;



- со знаками «» и «ROCKWOOL» по международным регистрациям № 1393651 с приоритетом от 23.02.2017 г., № 813306 с приоритетом от 09.10.2003 г., зарегистрированными на имя компании ROCKWOOL A/S, Дания, в отношении товаров 06, 17, 19 классов МКТУ, признанных однородными заявленными товарам 17, 19 классов МКТУ, и связанными с ними услугами 35, 37 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной

собственности 05.11.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель обращает внимание, что на его имя зарегистрированы

МИНЕРАЛВУЛ

следующие товарные знаки «**МИНЕРАЛВУЛ**» по свидетельству №836157,

МИНЕРАЛВУЛ
«**MINERALWOOL**» и по свидетельству №884645, правовая охрана которых предоставлена в отношении перечня товаров и услуг 17, 19, 35, 37 классов МКТУ;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками и общеизвестным товарным знаком;

- начальная часть обозначения «МИНЕРАЛ», на которой акцентируется внимание потребителя при прочтении и произношении оспариваемого товарного знака [слева направо], существенным образом отличает его фонетически от товарных знаков с начальной частью «РОК»;

- у потребителей, не обладающих глубокими познаниями английского языка, при восприятии товарного знака ROCKWOOL могут возникнуть ассоциации, связанные с роком (стиль музыки), в свою очередь в отношении заявленного обозначения MINERALWOOL могут возникнуть ассоциации, например, с чем-то минеральным, следовательно, с точки зрения возможного восприятия потребителями, может быть сделан вывод о низком уровне семантического сходства;

- за счёт большего количества букв и слогов заявленное обозначение MINERALWOOL выглядит визуально длиннее противопоставленных товарных знаков ROCKWOOL;

- совпадающая часть слова – [wool] широко используется многими правообладателями в товарных знаках, правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров;

- согласно сложившейся практике, само по себе оказание услуг не признается однородным производством товаров;

- заявленные услуги 35 класса МКТУ представляют собой услуги по продаже и рекламе, при этом не уточнены по перечню товаров. Необходимо отметить, что услуги 35 класса МКТУ без уточнения по перечню товаров не признаются однородными;

- противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ, относящихся к изоляционным материалам и обшивкам, соответственно, данные товары не относятся к числу товаров широкого потребления, предполагают более высокий уровень внимательности при их приобретении, исключая при этом вероятность спутать различных производителей;

- после направления обращения от компании РОКВУЛ Интернешнл А/С (28.11.2022) обществом «РОКВУЛ» опубликовано 06.11.2023 письмо о проведении ребрендинга, в рамках которого видоизменены логотипы, используемые компанией;

- в тексте оспариваемого решения отсутствуют какие-либо выводы в части обращения третьего лица, следовательно, обращение третьего лица не составляет и предмет возражения заявителя;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.07.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 17, 19, 35, 37 классов МКТУ.

К возражению приложены:

1. Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022760579 от 04.07.2024;
2. Выписка в отношении товарного знака по свидетельству №836157;
3. Выписка в отношении товарного знака по свидетельству № 884645;
4. Скриншоты из словарей;

5. Письмо ООО РОКВУЛ;
6. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО "РОКВУЛ";
7. Письмо о партнерстве ООО «РОКВУЛ» и ООО «РЕТЕРМА».

На заседании 06.05.2025 в рамках пункта 45 Правил коллегия указала на дополнительные основания для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака, а именно: заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса. В подтверждение изложенного к протоколу заседания были приобщены: статья Википедии «Минеральная вата» [8]; словарные статьи сайта <https://dic.academic.ru/> [9] со значением слов «mineral wool», «минеральная вата»; ГОСТ 31913-2011 [10].

Заявитель 20.05.2025 представил свою позицию относительно дополнительных оснований, в которой указывает, что словесный элемент «МИНЕРАЛВУЛ»/ «MINERALWOOL» дважды был признан Роспатентом охраноспособным, с учётом принципа законных ожиданий, аналогичные выводы должны быть сделаны и в отношении заявленного обозначения.

Также заявитель отмечает, что заявленное обозначение выполнено в латинице одним шрифтом в одно слово, при этом представленные коллегией материалы не содержат заявленного обозначения, в приведенных материалах коллегии из Википедии и ГОСТа содержатся сведения о минеральной вате, т.е. отсутствует заявленное обозначение.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи (30.08.2022) заявки №2022760579 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

Согласно положениям пункта 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.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков

обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

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

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

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 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.

MINERALWOOL

Заявленное обозначение «**MINERALWOOL**» является комбинированным, состоящим словесного элемента

«MINERALWOOL», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 17, 19, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «MINERALWOOL», несмотря на свое слитное написание, состоит из двух слов «MINERAL» и «WOOL».

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. словарные статьи сайта <https://dic.academic.ru/> [9], Англо-русский строительный словарь. — М.: Русский Язык. С.Н.Корчемкина, С.К.Кашкина, С.В.Курбатова. 1995.) слова английского происхождения «mineral wool» в переводе на русский язык имеют значение «минеральная вата».

Согласно сведениям статьи Википедия [8] в понятие минеральная вата согласно ГОСТ 31913-2011 (EN ISO 9229:2007) «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения» входят следующие разновидности ваты: стеклянная вата (стекловата) — минеральная вата, изготовленная из расплава стекла; каменная вата (камвата) — минеральная вата, изготовленная преимущественно из расплава изверженных горных пород; шлаковая вата (шлаковата) — минеральная вата, изготовленная из расплава доменного шлака.

Также данная статья содержит ссылки на словарно-справочные источники информации, а именно «Справочник по производству теплоизоляционных материалов под ред. Спирина М.1975», в котором приведена классификация и характеристика основных теплозвукоизоляционных материалов. Даны сведения о сырье для производства, технологические схемы, сравнительные технико-экономические данные. Справочник предназначен для инженерно-технических работников строительных и проектных организаций, а также промышленности строительных материалов.

Следует отметить, что вопреки доводам заявителя, ГОСТ 31913-2011 [10]

содержит определения слов «минеральная вата» и «mineral wool», написанных в кириллице и латинице.

Также следует отметить, что минеральная вата (в зависимости от вида исходного сырья) может иметь различную структуру волокнистости, заданную технологически: горизонтально-слоистую, вертикально-слоистую, гофрированную или пространственную, что расширяет возможности её применения в тех или иных конструкциях.

Она характеризуется значительной устойчивостью к высоким температурам и действию химических веществ. Минеральная вата обладает также отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами.

В настоящее время вырабатывается значительное количество минеральной ваты, находящей широкое применение в строительстве. Области её применения — это тепловая изоляция стен и перекрытий, также минеральная вата широко используется для изоляции высокотемпературных поверхностей (печи, трубопроводы и тд.), огнезащиты конструкций и в качестве звукоизоляционного материала в перегородках, акустических экранах.

Анализ испрашиваемых к регистрации товаров показал, что часть товаров 17 класса МКТУ, а именно *«вата для конопачения; войлок изоляционный; диэлектрики [изоляторы]; изоляторы; изоляторы кабельные; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы, задерживающие тепловое излучение; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы, включая изоляционную вату, теплоизоляция для труб; вата минеральная [изолятор]; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; шлаковата [изолятор]»*, часть товаров 19 класса МКТУ *«материалы строительные огнеупорные неметаллические; материалы строительные неметаллические; настилы неметаллические; облицовки для стен строительные*

неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели строительные неметаллические», показал, что указанные товары либо являются минеральной ватой и/или ее разновидностью, относятся к строительным материалам, которые используются для тепловой изоляция стен и перекрытий, изоляции высокотемпературных поверхностей, звукозащиты и огнезащиты конструкций и в состав которых может входить минеральная вата.

Испрашиваемые к регистрации услуги 35 класса МКТУ *«информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; предоставление деловой информации через веб-сайты; торговля оптовая и розничная товарами, в том числе через магазины и интернет-магазины; реклама»* относятся к услугам продвижения и реализации товаров, могут быть оказаны непосредственно в отношении вышеуказанных строительных материалов, товаров 17 и 19 классов МКТУ.

Испрашиваемые к регистрации услуги 37 класса МКТУ *«изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка антикоррозионная; строительство*»* относятся к услугам строительства, могут оказываться в отношении вышеуказанных строительных материалов, товаров 17 и 19 классов МКТУ.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что в отношении вышеуказанных товаров и услуг заявленное обозначение не обладает различительной способностью, способно указывать на их характеристику, поскольку в силу своего семантического значения прямо указывает на вид, состав и назначение данных товаров, а также на назначение связанных с ними услуг.

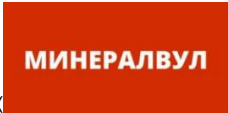
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что

заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса. Сведений о том, что заявленное обозначение благодаря деятельности заявителя приобрело различительную способность в материалы дела не представлено.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал, что в отношении остальной части товаров 17 класса МКТУ «материалы армирующие для труб неметаллические; материалы для тормозных прокладок, частично обработанные; материалы уплотняющие герметические для соединений; бумага изоляционная; замазки; краски изоляционные; лаки изоляционные; латекс [каучук]; лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; листы асбестовые; листы вязкозные, за исключением упаковочных; листы целлофановые, за исключением упаковочных; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; материалы фильтрующие [пенистые, частично обработанные, или пленки пластмассовые]; пластыри изоляционные; покрытия асбестовые; покрытия звукоизоляционные из коры; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нацельные; прокладки; соединения для труб неметаллические; теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы, включая вспененный каучук, вспененный полиэтилен, пенополиуретан, пеностекло; асбест; ткани асбестовые; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов/шланги из текстильных материалов; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств; фольга металлическая изоляционная; формы эбонитовые; шифер асбестовый», товаров 19 класса МКТУ «материалы огнеупорные [шамот]; покрытия из цементов

огнеупорные; материалы строительные вязкие; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыши неметаллические; насесты; обмазки [материалы строительные]; панели сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие строительные неметаллические», которые не являются минеральной ватой и в состав которых не может входить минеральная вата, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава, свойств и назначения данных товаров. Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что в отношении вышеуказанных товаров 17 и 19 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов заявителя о том, что на его имя зарегистрированы

товарные знаки «» по свидетельству №836157, **МИНЕРАЛВУЛ** «**MINERALWOOL**» по свидетельству №884645, что словесный элемент «МИНЕРАЛВУЛ»/ «MINERALWOOL» дважды был признан Роспатентом охраноспособным, с учётом принципа законных ожиданий, аналогичные выводы должны быть сделаны и в отношении заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее.

Согласно делопроизводству по указанным товарным знакам заявителя, правовая охрана им была предоставлена без направления уведомления о результатах проверки соответствия заявленных обозначений требованиям законодательства, решения Роспатента о регистрации товарных знаков по свидетельствам №836157, №884645 заявителем не оспаривалось, следовательно,

конечное мнение коллегии Палаты по патентным спорам, выражающее правовую позицию Роспатента в отношении указанных обозначений для товаров и услуг 17, 19, 35, 37 классов МКТУ и соответствии их требованиям законодательства, в частности, пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, получено не было.

Также следует отметить, что принцип правовой определенности опосредует единообразие действий Роспатента в отношении конкретного лица в отсутствие «внешних» по отношению к заявителю факторов. В данном случае такой внешний фактор присутствует – мягкая оппозиция компании Роквул Интрэнешнл А/С от 28.11.2022.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что в данном случае, принцип правовой определённости не нарушен, что также подтверждается судебной практикой, см. решение Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-1436/2024, постановление Президиума Суда по интеллектуальным по делу СИП-1095/2021.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 17, 19, 35, 37 классов МКТУ содержит вывод о несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках которого, заявленному обозначению были противопоставлены:



- общеизвестный товарный знак «» по свидетельству № 246 (признанный общеизвестным с 31.12.2018 г.). Правовая охрана действует в отношении товаров 17 класса МКТУ;



- товарные знаки «» по свидетельству № 369594,

«  » по свидетельству №588108, «  » по свидетельству № 421546, «  » по свидетельству № 421378, «  » по свидетельству №399904. Правовая охрана знаков действует в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ;

- знаки «  » и «ROCKWOOL» по международным регистрациям № 1393651, № 813306. Правовая охрана на территории Российской Федерации действует в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что серия противопоставленных обозначений состоит/включает словесный элемент «ROCKWOOL» [РОК-ВУЛ] (где, «rock wool» в переводе с английского языка на русский имеет значение минеральная вата, каменная вата (камвата) см. Англо-русский строительный словарь. — М.: Русский Язык. С.Н.Корчемкина, С.К.Кашкина, С.В.Курбатова. 1995.). Учитывая семантическое значение заявленного обозначения, указанное выше по тексту, коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения имеют одно и то же семантическое значение, что приводит к выводу о наличии между ними семантического сходства.

Заявленное обозначение «MINERALWOOL» [МИ-НЕ-РАЛ-ВУЛ] и противопоставленные имеют фонетические отличия. Так, начальная часть обозначений [МИНЕРАЛ-] и [РОК-], полностью отличается составом и количеством букв и звуков, совпадение конечной части [- ВУЛ] не приводит к выводу о фонетическом сходстве обозначений в целом.

Заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом, использование букв одного и того алфавита (латинского) сближает знаки графически.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что

заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются семантически и графически сходными, ассоциируются друг с другом в целом, имеют среднюю степень сходства.

Анализ испрашиваемых к регистрации товаров 17, 19 классов МКТУ и противопоставленных товаров 17 и 19 классов МКТУ, в отношении которых действуют противопоставленные знаки показал, что они либо полностью совпадают, либо соотносятся между собой как род-вид (строительные материалы), имеют одно и то же назначение, условия реализации и каналы сбыта, что приводит к выводу об их однородности.

Следует отметить, что правовая охрана заявленному обозначению по заявке № 2022760579 испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ *«изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка антикоррозионная; строительство*»*, которые, согласно формулировкам оказываются в отношении объектов строительства, в связи с чем, их следует признать однородными противопоставленным товарам 17 и 19 классов МКТУ, в отношении которых действуют противопоставленные знаки, поскольку данные услуги являются сопутствующими, могут иметь один и тот же источник происхождения.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; предоставление деловой информации через веб-сайты; торговля оптовая и розничная товарами, в том числе через магазины и интернет-магазины; реклама»* относятся к услугам по продвижению товаров и заявлены без каких-либо уточнений по сфере деятельности. Вместе с тем, следует отметить, что противопоставленный знак



«» по свидетельству № 246, правовая охрана которого распространяется на товары 17 класса МКТУ *«материалы изоляционные, а именно материалы звукоизоляционные, материалы изоляционные огнеупорные, материалы теплоизоляционные, вата минеральная (изолятор)»* является общеизвестным. Широкая известность данного товарного, при наличии установленного выше по тексту сходства с заявленным обозначением увеличивает вероятность смешения данных обозначений в гражданском обороте, в том числе, в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ, которые также могут быть сопутствующими товарам 17 класса МКТУ. Учитывая вышеизложенное коллегия приходит к выводу об однородности испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ и товаров 17 класса МКТУ противопоставленного общеизвестного знака.

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/услуг 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.

В данном случае коллегией установлена средняя степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков и высокая степень однородности товаров и услуг 17, 19, 35, 37 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Указанное свидетельствует о правомерности выводов Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Относительно наличия ранее зарегистрированных товарных знаков на имя заявителя и необходимости соблюдения принципа правовой определенности, коллегия отмечает, что при отказе в регистрации заявленного обозначения по мотиву его несоответствия положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ действие принципа правовой определенности ограничено, поскольку учитывается, какие товарные знаки были фактически найдены в рамках информационного поиска. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2022 по делу № СИП-278/2022.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.11.2024, изменить решение Роспатента от 04.07.2024 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022760579, с учетом дополнительных оснований.