

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными 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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.04.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Катаевым Алексеем Алексеевичем, г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023806781, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «**Ферропротект**» по заявке № 2023806781, поданной 02.11.2023, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении товаров и услуг 02, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в заявке.

Роспатентом 08.08.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023806781 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «**ferumprotect**» по свидетельству № 377197 с приоритетом от 09.10.2007, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ферум Протект», Красноярский край, в отношении однородных товаров и услуг 02, 40 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.04.2025 поступило возражение, в котором выражено несогласие заявителя с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель уточняет перечень заявленных товаров по 02 классу как промышленную - производственную продукцию (грунтовки, краски, эмали и др.), используемую в судостроении, машиностроении, мостостроении, не предназначенную для розничной реализации;

- услуги по 40 классу конкретизированы как обработка металлов грунтовками в промышленных - производственных отраслях, что не позволяет отнести их к широкому кругу однородных услуг;

- представленные документы (выписка из ЕГРЮЛ, регистрационные свидетельства, сертификаты соответствия) подтверждают специализированный характер заявленных товаров и услуг;

- противопоставленный товарный знак FERUMPROTECT выполнен в иной графике, цветовой гамме, латиницей, содержит графический элемент, что отличает его от заявленного словесного обозначения ФЕРРОПРОТЕКТ, выполненного кириллицей и в синем цвете;

- совпадение классов по МКТУ само по себе не свидетельствует об однородности, что подтверждается правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации (1 декабря 2023 г., изложенного в определении № 301-ЭС23-12433 по делу № А43-26747/2021);

- заявитель ходатайствует об изменении заявленного обозначения в порядке пункта 2 статьи 1497 Кодекса в рамках настоящего возражения.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.08.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023806781 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении скорректированного перечня товаров 02 класса МКТУ «грунтовки в судостроении, машиностроении, мостостроении; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии в судостроении, машиностроении, мостостроении; краски в судостроении, машиностроении, мостостроении; лаки в судостроении, машиностроении, мостостроении; покрытия [краски] в судостроении, машиностроении, мостостроении; препараты антикоррозионные в судостроении, машиностроении, мостостроении; препараты защитные для металлов в судостроении, машиностроении, мостостроении; разбавители для красок и грунтовок; разбавители для лаков и грунтовок; составы для предохранения от ржавчины; фиксаторы [лаки] в судостроении, машиностроении, мостостроении; эмали [лаки] в судостроении, машиностроении, мостостроении» и услуг 40 класса МКТУ «обработка металлов грунтовками в судостроении, машиностроении, мостостроении».

Заявителем представлены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Ферропротект».
2. Свидетельства о государственной регистрации продукции от 08.08.2024г. на цинксиликатную грунтовку «Ferroprotect 1 Zn Max» и разбавитель «Ferroprotect 1».
3. Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства от 25.07.2024 года на цинксиликатную грунтовку «Ferroprotect 1 Zn Max».
4. Декларация о соответствии грунтовки «Ferroprotect 1 Zn Max» требованиям ГОСТ.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 23.06.2025, заявитель поддержал ходатайство об изменении заявленного обозначения (изменения шрифта). Коллегия рассмотрела ходатайство и отказала в его удовлетворении в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса, так как представленное обозначение

« _____ » изменяет заявленное обозначение по существу (на основании пункта 69 Правил).

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

С учетом даты (02.11.2023) поступления заявки № 2023806781 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, утверждённые приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 с изменениями (далее – Правила).

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

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

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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 учётом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

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

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

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

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

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

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

Заявленное обозначение «**Ферропротект**» является комбинированным, включает словесный элемент «Ферропротект», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: синий, белый. Регистрация испрашивается в отношении товаров и услуг 02, 40 классов МКТУ, указанных в возражении.

В рамках применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации обозначения по заявке № 2023806781 в качестве товарного знака, согласно оспариваемому решению, препятствовал товарный знак по свидетельству № 377197.



Противопоставленный товарный знак «**ferumprotect**» по свидетельству № 377197 представляет собой комбинированное обозначение с основным словесным элементом «FERUMPROTECT», выполненным буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 02, 35, 37, 40 и 42 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением указанного знака показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак представлены фонетически сходными элементами «ФЕРРОПРОТЕКТ» / «FERUMPROTECT»: фонетическое сходство определяется наличием близких и совпадающих звуков в обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, идентичным их расположением, наличием совпадающих слогов и их расположением, близостью состава гласных и согласных, а также характером совпадающих частей обозначений,

а именно сходство звучания начальных и конечных частей обозначений «ФЕРР» — «FER» и «ПРОТЕКТ» — «PROTECT», что усиливает общее фонетическое впечатление и способствует восприятию обозначений как схожих.

При оценке графического сходства, заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом, без оригинальной стилизации, буквами русского алфавита синего цвета. Такое оформление не создаёт существенных визуальных отличий, поэтому графический критерий в данном случае имеет слабое значение.

Что касается смыслового сходства, следует учитывать, что заявленное обозначение «ФЕРРОПРОТЕКТ» и противопоставленный товарный знак «FERUMPROTECT» не имеют очевидного лексического значения и воспринимаются как фантазийные. Следовательно, семантический признак не может быть использован в качестве основного критерия при оценке степени сходства обозначений.

В данном случае преобладающее значение имеет фонетический критерий, так как именно при озвучивании фантазийные товарные знаки запоминаются потребителями.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак характеризуются фонетическим сходством, при этом графический и семантический признак не играет определяющей роли. В целом обозначения ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия, и степень их сходства не может быть признана низкой ввиду наличия большинства признаков, свидетельствующих о схожести.

Анализ однородности товаров, испрашиваемых к регистрации № 2023806781 и указанных в противопоставленных регистрациях, показал следующее.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что испрашиваемые товары 02 класса МКТУ *«грунтовки в судостроении, машиностроении, мостостроении; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии в судостроении, машиностроении, мостостроении; краски в судостроении, машиностроении, мостостроении; лаки в судостроении, машиностроении, мостостроении; покрытия [краски] в судостроении, машиностроении, мостостроении; препараты антикоррозионные в судостроении,*

машиностроении, мостостроении; препараты защитные для металлов в судостроении, машиностроении, мостостроении; разбавители для красок и грунтовок; разбавители для лаков и грунтовок; составы для предохранения от ржавчины; фиксаторы [лаки] в судостроении, машиностроении, мостостроении; эмали [лаки] в судостроении, машиностроении, мостостроении» заявленного обозначения являются однородными товарам 02 класса МКТУ *«грунтовки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии; красители; краски; лаки; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; покрытия [краски]; политуры; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы; разбавители для красок; разбавители для лаков; смазки антикоррозионные консистентные; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; фиксаторы [лаки]; эмали [лаки]»* противопоставленного товарного знака, поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному роду товаров (лакокрасочные материалы и антикоррозионные средства) являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей и условия реализации.

Анализ перечней услуг сравниваемых обозначений показал, что испрашиваемые услуги 40 класса МКТУ *«обработка металлов грунтовками в судостроении, машиностроении, мостостроении»* заявленного обозначения являются однородными услугам 40 класса МКТУ *«закалка металлов; золочение; литье металлов; лужение; меднение; намагничивание; никелирование; обработка металлов; обработка чистовая; пайка; плакирование металлов; полирование с помощью абразивов; серебрение; хромирование; цинкование»* противопоставленного товарного знака, поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному роду товаров (обработка металлов и поверхностная обработка металлических изделий) являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей и условия реализации.

Что касается ограничения заявителем перечня испрашиваемых товаров и услуг 02 и 40 классов МКТУ за счёт указания конкретных сфер применения — «в судостроении, машиностроении, мостостроении», коллегия отмечает, что такое

уточнение не устраняет оснований для признания однородности сравниваемых товаров и услуг. Несмотря на конкретизацию областей использования, заявленные товары и услуги сохраняют принадлежность к той же родовой категории, что и товары и услуги, указанные в перечне противопоставленного товарного знака.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг 02 и 40 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 08.08.2024.