

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 14.07.2015, поданное компанией Рокстек АБ, Швеция (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №536650, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака с приоритетом от 11.06.2014 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.03.2015 за №536650 на имя Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», Москва. Наименование указанной государственной корпорации было изменено на следующее: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее — правообладатель), о чем свидетельствует запись в Госреестре от 24.07.2015.

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак состоит из словесного элемента **«Rostec»**, выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и являющегося фантазийным. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 03 – 14, 16 – 19, 22, 23, 25, 30, 31 и услуг 35 – 40, 42, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.07.2015 возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что регистрация №536650 в отношении части товаров 06, 16, части товаров 17 и 19 классов МКТУ, а также части услуг 37 класса МКТУ произведена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении тождественных и однородных товаров/услуг со знаками «Roxtec» по международным регистрациям №779703 и 1060430 [1 - 2], правообладателем которых является лицо, подавшее возражение;

- наличием указанных международных регистраций обусловлена заинтересованность компании Рокстек АБ, являющейся лицом, подавшим возражение;

- сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «Rostec» и «Roxtec», а также их визуальным сходством;

- словесные элементы «Rostec» и «Roxtec» отличаются одним звуком, расположенным в средней части, при этом полностью совпадает начальная и конечная части обозначений, что свидетельствует об их фонетическом сходстве;

- указанные словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, состоят из одинакового количества букв, начинаются с заглавной буквы, что позволяет признать их близкими в визуальном плане;

- словесные элементы «Rostec» и «Roxtec» не имеют смысловых значений;

- фонетическое сходство сравниваемых обозначений при отсутствии у них смысловых значений и однородности товаров свидетельствует о сходстве этих обозначений до степени смешения;

- товары 06 класса МКТУ: «металлические строительные материалы; металлические тросы и проволока [неэлектрические]; металлические трубы; арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; арматура строительная металлическая; вентили металлические, за исключением деталей

машин, клапаны металлические, за исключением деталей машин; зажимы для канатов, тросов металлические; затычки металлические, пробки металлические; клапаны водопроводных труб металлические; клапаны дренажных труб металлические; колена для труб металлические, отводы для труб металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; кольца уплотнительные металлические, накладки для гидроизоляции строительные металлические; наконечники для тросов металлические, наконечники для канатов металлические; ответвления для трубопроводов металлические; приспособления зажимные для труб металлические; приспособления намоточные для гибких труб металлические, немеханические; соединения для тросов металлические, неэлектрические; соединения для труб металлические; тросы стальные; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические; трубы дренажные металлические; трубы дымовые металлические; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы стальные; хомуты для скрепления труб металлические», указанные в перечне оспариваемого товарного знака, однородны товарам 06 класса МКТУ международной регистрации №779703 «металлические уплотнения и изоляция для углубления кабелей, тросов и труб», так они являются строительными материалами, представляют собой трубопроводы, тросы или детали для крепления и изоляции трубопроводов, тросов и, следовательно, предназначены для использования в одной и той же сфере деятельности, выполнения одних и тех же функций, крепления и изоляции кабелей, тросов и трубопроводов и, следовательно, предназначены для одного и того же круга потребителей;

- товары 16 класса МКТУ: «печатная продукция; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); брошюры; буклеты; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; каталоги; материалы для обучения [за исключением приборов]; мешки

[конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; коробки картонные или бумажные» оспариваемой регистрации являются либо тождественными либо однородными товарам 16 класса МКТУ «каталоги, обучающие материалы, а именно: книги и брошюры, журналы, упаковочные бумажные контейнеры; обучающие печатные материалы; печатная продукция, а именно: книги, журналы, периодика печатная, информационные бюллетени и брошюры», указанные в перечне международной регистрации №1060430, так как они предназначены для выполнения одних и тех же функций, изготовлены из одних материалов;

- товары 17 класса МКТУ: «материалы для изоляции; неметаллические гибкие трубы; арматура трубопроводов для сжатого воздуха неметаллическая; бумага изоляционная; вата минеральная [изолятор]; войлок изоляционный; диэлектрики [изоляторы]; изоляторы; изоляторы кабельные; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; ленты изоляционные; масла изоляционные; материалы для герметизации; материалы изоляционные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы теплоизоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы, задерживающие тепловое излучение; мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки; муфты для труб неметаллические; пластыри изоляционные; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; соединения для труб неметаллические; составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; трубы из текстильных материалов; шланги из текстильных материалов; уплотнения водонепроницаемые; фольга металлическая изоляционная; шлаковата [изолятор]» оспариваемой регистрации являются однородными товарам 17 класса МКТУ: «пластиковые или резиновые уплотнения и изоляция для углубления кабелей, тросов и труб», указанным в международной регистрации №779703, так как предназначены для одной и той же цели;

- товары 19 класса МКТУ: «неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные уличные неметаллические; клапаны водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клепка дубовая; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы из песчаника» оспариваемого товарного знака однородны товарам 19 класса МКТУ «неметаллические негибкие трубы для зданий, сооружений, строительства, а именно: неметаллические уплотнения и изоляция для углубления кабелей, тросов и труб», так как являются строительными материалами, предназначены для выполнения тех же функций и имеют одинаковый круг потребителей;

- услуги 37 класса МКТУ: «ремонт; установка оборудования; герметизация сооружений (строительство); изоляция сооружений; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; надзор (контрольно-управляющий) за строительными работами; очистка зданий (наружной поверхности); строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное», указанные в оспариваемой регистрации, однородны услугам 37 класса МКТУ противопоставленного знака [2], поскольку относятся к одному роду (виду), имеют одинаковое назначение, условия сбыта и одинаковый круг потребителей;

- в связи со сходством сравниваемых обозначений потребители вышеуказанных товаров/услуг могут быть введены в заблуждение относительно производителя этих товаров и услуг.

В возражении изложена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №536650 в отношении части товаров 06, 16, 17, 19 и части услуг 37 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из базы данных ФИПС оспариваемого товарного знака [3];
- сведения из сети Интернет о компании Roxtec AB [4];
- сведения о международных регистрациях №№779703 и 1060430 [5];
- сведения о переводе словесных элементов Roxtec и Rostec [6].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является словесным и состоит из словесного обозначения «Rostec», выполненного буквами латинского алфавита, противопоставленные знаки являются комбинированными и содержат в своем составе словесный элемент «Roxtec»;

- указанные словесные элементы не являются сходными фонетически, поскольку они не имеют совпадающих слогов: (рос-тек) и (рок-стек), у них отсутствуют совпадающие части, они имеют разный состав согласных и разное количество звуков;

- графически сравниваемые знаки также являются несходными из-за наличия в противопоставленных знаках изобразительного элемента в виде черного квадрата с белыми концентрическими дугами, что формирует у потребителя разное зрительное впечатление;

- по семантическому признаку сходства словесные элементы «Rostec» и «Roxtec» также не сходны, поскольку представляют собой оригинальные части наименований правообладателя и лица, подавшего возражение;

- по мнению правообладателя из всех товаров 06 класса МКТУ, для которых испрашивается признание недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, только товары «кольца уплотнительные металлические; накладки для гидроизоляции строительные металлические» могут быть отнесены к товарам, однородным товарам 06 класса МКТУ, указанным в международной регистрации №779703[1], поскольку они имеют

сходное функциональное назначение (уплотнение, изоляция) и вид материала (металл);

- остальные товары 06 класса МКТУ однородными не являются, в частности, «арматура для трубопроводов, вентили, клапаны, колена, отводы и ответвления для трубопроводов, зажимные приспособления, хомуты, соединения для труб, а также металлические тросы и проволока, наконечники для тросов и канатов, тросы, трубы и т.п.», имеют разный вид, совершенно другое назначение (цель применения), потребительские свойства, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми с уплотнениями вводов кабелей и труб;

- из товаров 17 класса МКТУ оспариваемого знака правообладатель считает возможным признать однородными товарам 17 класса МКТУ – уплотнения вводов кабелей и труб пластиковые или резиновые, указанным в перечне международной регистрации №779703 [1], только товары «кольца уплотнительные водонепроницаемые; прокладки уплотнительные для труб; уплотнения водонепроницаемые»;

- остальные товары 17 класса МКТУ, для которых испрашивается признание недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, однородными не являются, например, «диэлектрики (изоляторы); лаки изоляционные; изоляторы кабельные; войлок, вата, краски, масла изоляционные и т.п., муфты для труб» имеют разный вид, совершенно другое назначение (цель применения), потребительские свойства, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми с уплотнениями вводов кабелей и труб;

- из товаров 19 класса МКТУ оспариваемого знака правообладатель считает возможным признать однородными товарам 19 класса МКТУ – трубы жесткие неметаллические для строительных целей, а именно уплотнения вводов кабелей и труб неметаллические, указанным в перечне международной регистрации №779703 [1], только товары «накладки для гидроизоляции строительные неметаллические»;

- остальные товары 19 класса МКТУ, для которых испрашивается признание недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному

знаку, однородными не являются, поскольку имеют разный вид, совершенно другое назначение (цель применения), потребительские свойства;

- рассматриваемые товары 06, 17, 19 классов МКТУ относятся к товарам производственно-технического назначения, предназначенного для узкого круга потребителей, а именно специалистов в определенной области, в связи с чем вероятность смешения этих товаров значительно меньше, чем товаров широкого потребления и краткосрочного пользования;

- товары 16 класса МКТУ оспариваемого знака «печатная продукция; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); брошюры; буклеты; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; каталоги; материалы для обучения [за исключением приборов]; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; коробки картонные или бумажные» правообладатель считает возможным признать однородными товарам 16 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1060430 [2];

- доводы возражения, касающиеся неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении услуг 37 класса МКТУ со ссылкой на международную регистрацию №1060430 [2], не могут быть приняты во внимание, поскольку по сведениям из базы данных WIPO правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [2] предоставлена только в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, в отношении услуг 37 класса МКТУ знаку было отказано в предоставлении охраны;

- ввиду отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых знаков доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса являются неубедительными;

- довод возражения о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара также является несостоятельным, поскольку товары 06, 17, 19 классов МКТУ, о которых идет

речь, являются товарами производственно-технического назначения, приобретаемыми специалистами, которым обычно хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли.

На основании изложенного в отзыве правообладателем выражена просьба о сохранении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №536650 в отношении всех товаров и услуг.

К отзыву приложены копии страниц Большого энциклопедического словаря (Политехнический) М., 1998 и Большого толкового словаря русского языка, Санкт-Петербург, Норинт, 2000.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.06.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 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 потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №536650 представляет собой словесное обозначение «**Rostec**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг со знаками [1-2], правовая охрана которым предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг.

Знаки [1-2]  **Roxtec** представляют собой комбинацию словесного обозначения «Roxtec», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющего смыслового значения, и

изображения в виде черного квадрата с размещенными на нем дугами окружности белого цвета. Знаки зарегистрированы, в частности, для товаров 06 (уплотнения для вводов кабеля и труб металлические), 17 (уплотнения для вводов кабеля и труб пластиковые или резиновые), 19 (неметаллические жесткие трубы для строительства, а именно уплотнения для вводов кабеля и труб неметаллические) и товаров 16 (каталоги, обучающие материалы, а именно: книги и брошюры, журналы, упаковочные бумажные контейнеры; обучающие печатные материалы; печатная продукция, а именно: книги, журналы, периодические издания, информационные бюллетени и брошюры) классов МКТУ соответственно.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-2] показал следующее.

Оспариваемый товарный знак **«Rostec»** и противопоставленные знаки **«Roxtec»** являются сходными фонетически, что обусловлено совпадением их начальных и конечных частей, одинаковым составом гласных и близким составом согласных звуков и их расположением в знаках.

Оценить сравниваемые знаки по семантическому признаку сходства не представляется возможным в связи с тем, что они не имеют смысловых значений в общедоступных словарных источниках информации.

Вместе с тем, сравниваемые обозначения отличаются визуально, поскольку знаки [1-2] являются комбинированными и содержат в своем составе изобразительный элемент в виде квадрата с дугами окружностей, а словесный элемент **«Roxtec»** выполнен с использованием оригинального шрифта, в то время как оспариваемый товарный знак является словесным и выполнен стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме без каких-либо графических особенностей.

Указанные отличия приводят к тому, что оспариваемый и противопоставленные знаки производят разное зрительное впечатление на потребителя и не ассоциируются друг с другом, несмотря на некоторое

сходство, что свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Анализ перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается признание товарного знака по свидетельству №536650 недействительным, и товаров и услуг, в отношении которых действуют противопоставленные знаки [1-2], показал, что часть товаров 06 (металлические трубы; кольца уплотнительные металлические, накладки для гидроизоляции строительные металлические; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические; трубы дренажные металлические; трубы дымовые металлические; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы стальные), 16 (печатная продукция; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); брошюры; буклеты; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; каталоги; материалы для обучения [за исключением приборов]; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; коробки картонные или бумажные), 17 (неметаллические гибкие трубы; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; материалы для герметизации; материалы уплотняющие герметические для соединений; мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; трубы из текстильных материалов; уплотнения водонепроницаемые) и 19 (неметаллические жесткие трубы для строительных целей; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; трубопроводы напорные металлические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы из песчаника) классов МКТУ оспариваемой

регистрации являются однородными товарам, указанным в регистрациях [1-2], поскольку они либо относятся к одному виду (например, брошюры, журналы, каталоги), либо относятся к одним родовым группам (уплотнители, упаковочные материалы, печатная продукция), либо предназначены для совместного использования как, например, трубы и уплотнения для вводов труб, выполнены из одного материала, имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации. Вместе с тем следует отметить, что сравниваемые товары 06, 17 и 19 классов МКТУ относятся к товарам производственно-технического назначения, предназначенного для узкого круга потребителей, а именно специалистов в определенной области, в связи с чем вероятность смешения этих товаров в гражданском обороте ничтожно мала.

Что касается остальной части товаров 06, 17, 19 и услуг 37 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается признание предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №536650 недействительным, то они не являются однородными вышеуказанным товарам 06, 16, 17, 19 классов МКТУ, указанным в перечне международных регистраций [1-2], поскольку относятся к разным видовым и родовым группам товаров/услуг, имеют разное назначение и не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

Таким образом, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю, поскольку, несмотря на однородность части товаров 06, 16, 17 и 19 классов МКТУ, они маркируются несходными знаками, что свидетельствует о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду возможного введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/услуг, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак «Rostec» не имеет смыслового значения, что подтверждается его отсутствием в общедоступных словарных источниках информации, что свидетельствует о его фантазийном характере.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Довод возражения о том, что потребители будут введены в заблуждение относительно производителя товаров ввиду сходства сравниваемых обозначений, не подтвержден объективными данными, которые позволили бы коллегии прийти к выводу о возникновении у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение – шведской компанией Рокстек АБ, а не с правообладателем товарного знака по свидетельству №536650.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания указанного товарного знака несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.07.2015, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №536650.**