

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.09.2018, поданное компанией «Тенсар Интернешнл Корпорейшн», Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 557079, при этом установлено следующее.

**TRIAH**  
**ТРИАКС**

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2013709146, поданной 20.03.2013, зарегистрирован 11.11.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 557079 на ООО «НПО СТАБАРМ», г. Ярославль (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 19, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг, зарегистрированным Роспатентом 13.07.2017 за №РД0227353, правообладателем товарного знака по свидетельству №557079 стало ООО «СтратегТехнология», г. Ярославль.

В поступившем 06.09.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 557079 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

**TRIAХ**  
**ТРИАКС**

- товарный знак « **TRIAХ** » по свидетельству №557079 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего

возражение, товарным знаком « **TRIAХ** » по свидетельству №358348;

- в оспариваемом товарном знаке индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «TRIAХ» и его транслитерация буквами русского алфавита «ТРИАКС», при этом в первой строке размещен латинский вариант слова, состоящий из пяти букв латинского алфавита (две гласных и три согласных), а во второй строке - русский вариант. В противопоставленном товарном знаке по свидетельству имеется тождественный словесный элемент «TRIAХ», который несет индивидуализирующую нагрузку в данном знаке;

- при сравнении словесного обозначения "TRIAХ ТРИАКС" оспариваемого товарного знака № 557079 со словесным обозначением "TRIAХ" товарного знака №358348 (транслитерация "ТРИАКС") по вышеуказанным признакам обнаруживается тождество звучания обозначений, за счет совпадения звуков в сравниваемых обозначениях и полного фонетического вхождения одного обозначения в другое;

- словесное обозначение "TRIAХ ТРИАКС" оспариваемого товарного знака №557079 и словесное обозначение "TRIAХ" товарного знака № 358348 выполнены стандартными шрифтами, печатными заглавными буквами, без указания какого-либо цветового сочетания, что говорит о визуальном сходстве сравниваемых словесных обозначений;

- словесное обозначение "TRIAХ ТРИАКС" оспариваемого товарного знака №557079 и словесное обозначение "TRIAХ" товарного знака № 358348 являются фантазийными словами, не имеющими конкретного смыслового значения. Отсутствие смыслового значения указанных товарных знаков способствует их смешению потребителями по смысловому признаку, особенно учитывая, что знаки сходны до степени смешения фонетически и графически;

- таким образом, сравниваемые знаки являются сходными по фонетическому, семантическому, визуальному критериям сходства;

- товары 17 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 19 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №358348. Маркировка однородных товаров сходными вышеуказанными словесными обозначениями обуславливает возможность возникновения у потребителей ошибочного представления об их принадлежности одному лицу.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №557079 недействительным в отношении всех товаров 19 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 06.09.2018, были представлены следующие материалы (копии):

- публикации регистраций товарных знаков РФ по свидетельствам №358348 и №557079 (1);

- каталоги «Геосинтетические материалы «Tensar» в строительстве. Обзор технических решений и области их применения» (2);

- материалы договора поставки № 1506/ИР-3 от 15.06.2017 между ООО «Тенсар Инновэйтив Солюшнз» и ООО «КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ» (3).

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления с указанием даты заседания коллегии, в адрес правообладателя был также направлен экземпляр возражения. Уведомление, направленное в адрес ООО «СтратегТехнологии» вернулось с почты России с пометкой «истек срок хранения», уведомление, направленное в адрес представителя правообладателя, согласно данным почтовой службы, было получено адресатом. На

заседании коллегии, состоявшемся 03.12.2018, правообладатель и (или) его представитель отсутствовали, отзыва по мотивам возражения представлено не было.

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

С учетом даты (20.03.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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).

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.

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.

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 14.4.2.2 (а-в) Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Лицо, подавшее возражение, является мировым лидером в сфере механической стабилизации грунтов, владеет тремя крупными заводами по производству геосинтетики в Великобритании, США, Китае, и широко развитой во всем мире сетью проектных бюро и дистрибьюторов. В феврале 2014 года в России был открыт четвертый по счету в мире завод по производству геосинтетических материалов (в том числе георешетки). Лицо, подавшее возражение, являясь правообладателем товарного знака по свидетельству №358348 "TRIAХ", предоставило лицензию ООО «Тенсар Инновэйтв Солюшнз». Данное общество в настоящее время осуществляет деятельность по использованию указанного товарного знака при маркировке и продаже продукции «Георешетки TriAx». Согласно пояснениям представителя правообладателя, лицо, подавшее возражение, и правообладатель в лице его представителя являются конкурентами, продукция, маркированная товарными знаками по свидетельствам №557079 и №358348, сталкивается на рынке. Указанное позволяет коллегии усмотреть

заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №5570797.

**TRIAХ**  
**ТРИАКС**

Оспариваемый товарный знак «**TRIAХ**» является словесным и состоит из словесных элементов «TRIAХ» и «ТРИАКС», помещенных на двух строках и выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Анализ словарно-справочных источников информации (см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)), а также словарей основных европейских языков (см. [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru)) показал отсутствие лексических значений у словесных элементов «TRIAХ», «ТРИАКС». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 19, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

**TRIAХ**

Противопоставленный товарный знак «**TRIAХ**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Единственным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака является словесный элемент «TRIAХ». Противопоставленный товарный знак содержит тождественный словесный элемент, а также его транслитерацию буквами русского алфавита – «ТРИАКС», что свидетельствует об очевидном сходстве сравниваемых знаков, несмотря на отдельные отличия, касающиеся их графического исполнения.

При сравнении товаров 17 и 19 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, коллегией было установлено, что они характеризуются одинаковым назначением, условиями производства и реализации и кругом потребителей.

Товары 17 класса МКТУ «пластиковые материалы с ячеистой структурой, сетки для укрепления грунта, почвы и сетки для стабилизации грунта, изготовленные из пластмасс; пластиковые материалы с ячеистой структурой для армирования асфальта и бетона и строительства гражданских объектов; конструкции для предотвращения эрозии почвы, а именно, габионы и плоские защитные покрытия, подстилки, изготовленные из пластиковой сетки», содержащиеся в перечне товаров противопоставленной регистрации № 358348, применяются как материалы для укрепления основы дорожного полотна при его ремонте и строительстве как дренажный и фильтрующий материал, а также как материал для армирования грунтов и стабилизации оснований асфальтобетонного и грунтового покрытия дорог и площадок с целью повышения их качества и прочности.

Товары 19 класса МКТУ оспариваемой регистрации «конструкции неметаллические; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства дорог и дорожного покрытия, в частности, армирующие сетки и решетки, покрытия строительные неметаллические; сетки пластмассовые для дорожных покрытий; элементы для гидроизоляции дорожных покрытий» также могут быть применены в качестве пластиковых материалов и конструкций, используемых при строительстве дорог, стабилизации и армирования грунта со слабым основанием, для повышения несущей способности грунта, а также с целью увеличения срока службы дорожного полотна.

Коллегия усматривает, что вышеуказанные виды товаров могут быть произведены на одном предприятии по производству неметаллических конструкций и материалов, технологии и материалы производства сравниваемых товаров также могут быть идентичными.

Кроме того, идентичным может быть и круг потребителей указанных товаров. Например, данные товары могут быть реализованы в отношении лиц, которые осуществляют строительство дорог, укрепляют грунт с целью повышения его деформативных характеристик и т.д.

Помимо прочего, сравниваемые виды товаров могут иметь одни рынки сбыта, например, они могут предлагаться к продаже в одних и тех же каталогах продукции, продвигающих материалы для строительства дорог, повышения качества и прочностных характеристик дорожного полотна и т.д., а также сталкиваться в местах реализации строительных материалов (в строительных магазинах, строительных площадках и т.д.).

Ввиду высокой степени сходства сравниваемых знаков однородными признаются и товары 19 класса МКТУ «вещества связующие для ремонта дорожных покрытий» и товары 17 класса МКТУ «пластиковые материалы с ячеистой структурой, сетки для укрепления грунта, почвы и сетки для стабилизации грунта, изготовленные из пластмасс; пластиковые материалы с ячеистой структурой для армирования асфальта и бетона и строительства гражданских объектов; конструкции для предотвращения эрозии почвы, а именно, габионы и плоские защитные покрытия, подстилки, изготовленные из пластиковой сетки». Однородность данных товаров обусловлена тем, что они могут быть совместно использованы при строительстве дорожных покрытий, в связи с чем у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком в отношении товаров 19 класса МКТУ, признанных однородными части товаров 17 класса МКТУ противопоставленной регистрации, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 19 класса МКТУ, следует признать обоснованным.



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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.09.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 557079 недействительным в отношении всех товаров 19 класса МКТУ.**