



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**


Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2017, поданное ООО «АКТЕРМ», Москва и ООО «Научно-производственная компания Изоляционные технологии», Москва (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №601740, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2015730541 с приоритетом от 24.09.2015 зарегистрирован 16.01.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №601740 в отношении товаров 02, 17 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Зубарева Юрия Геннадьевича, г.Одинцово, Московская обл. (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №601740 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1) и 6 (2), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «  » по свидетельству №601740 сходен до

степени смешения с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №443981, зарегистрированным в отношении однородных товаров 02, 19 классов МКТУ на имя ООО «Научно-производственная компания Изоляционные технологии», предыдущим правообладателем которого являлось ООО «АКТЕРМ»;

- сходство товарных знаков обусловлено тем, что в обоих знаках присутствуют геометрические фигуры и фонетически сходные словесные элементы «АЛЬТЕРМ»/«АКТЕРМ», которые включают тождественный элемент «-ТЕРМ»/«-TERM», семантически связанный с температурой или теплом;

- сравниваемые товарные знаки предназначены для маркировки жидких теплоизоляционных покрытий и сопутствующих товаров, которые используются одними и теми же потребителями;

- ООО «АКТЕРМ» и ООО «Научно-производственная компания Изоляционные технологии» используют товарный знак по свидетельству №443981 как в том виде, в котором он зарегистрирован, так и с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака;

- противопоставленный товарный знак также используется для маркировки различных теплоизоляционных материалов;

- ООО «АКТЕРМ» с 2009 года принимает участие в различных выставках: «ЭКСПОСТРОЙ-2009 Строительный сервис, интерьер жилища», «MosBuild 2010», «Трубопроводные системы. Строительство, эксплуатация, ремонт»; Двенадцатой специализированной выставке «Отечественные строительные материалы», отраслевой выставке «ЖКХ Подмосковья 2011 XIV межрегиональной выставке-ярмарке «Стройка и ремонт»;

- продукцию, произведенную ООО «АКТЕРМ», используют такие компании как ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Комбинат

Автомобильных Фургонов», ООО «Горпожтехника», ЗАО «Метровагонмаш», ООО «Метроспецстрой»;

- жидкая теплоизоляция «АКТЕРМ» реализуется не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом - в странах СНГ и Саудовской Аравии;

- с учетом значительной известности товарного знака по свидетельству №443981, очевидно, что действия Зубарева Ю.Г. по регистрации и использованию товарного знака по свидетельству №601740 способны ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- обнаружив в 2015 году, что ООО «Альтермо» стало использовать для маркировки аналогичной продукции обозначение со словесным элементом «АЛЬТЕРМ», ООО «АКТЕРМ» в целях защиты исключительного права на товарный знак по свидетельству №443981 обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО «Альтермо»;

- Арбитражный суд Московской области решением от 03.08.2016 по делу №А41-20759/16 запретил ООО «Альтермо» использовать комбинированное обозначение со словесным элементом «АЛЬТЕРМ», сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №443981;

- при этом Арбитражный суд Московской области установил, что комбинированное обозначение со словесным «АЛЬТЕРМ» сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №443981;

- Арбитражный суд Московской области также указал, что еще в 2012 году будущий генеральный директор ООО «Альтермо» Зубарев Ю.Г. в качестве индивидуального предпринимателя оказывал ООО «АКТЕРМ» услуги по перевозке продукции. Вместе с тем, Зубарев Ю.Г. при той степени осмотрительности, которая требовалась от него при выборе средств индивидуализации, в декабре 2014 года стал генеральным директором ООО «Альтермо», учрежденного его сыном Зубаревым Е.Ю. Эта компания начала производить продукцию, аналогичную продукции ООО «АКТЕРМ», маркированную сходным до степени смешения обозначением;

- Арбитражный суд Московской области указал, что широкая известность, сложившаяся репутация товарного знака по свидетельству №443981 повышает вероятность ошибочного восприятия обозначения «АЛЬТЕРМ» как связанного с товарным знаком ООО «АКТЕРМ» и входящего с ним в одну серию;

- также Арбитражный суд Московской области нашел в действиях ООО «Альтермо» по использованию обозначения «АЛЬТЕРМ» злоупотребление правом, что в силу статьи 10 Кодекса недопустимо;

- несмотря на наличие решения Арбитражного суда Московской области о запрете ООО «Альтермо» использовать обозначение «АЛЬТЕРМ», Зубарев Ю.Г., являющийся учредителем ООО «Альтермо», зарегистрировал товарный знак по свидетельству №601740;

- принимая во внимание, что ООО «Альтермо», ООО НПО «АЛЬТЕРМО» и Зубарев Ю.Г. являются аффилированными по отношению друг к другу лицами, вывод суда о злоупотреблении правом ООО «Альтермо» относится и к действиям Зубарева Ю.Г., зарегистрировавшего товарный знак по свидетельству №601740;

- кроме того, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием ООО «АКТЕРМ» и коммерческим обозначением, принадлежащим данному лицу.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицами, подавшими возражение, представлены следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АКТЕРМ» [1];
- копия Устава ООО «АКТЕРМ» [2];
- копия решения о назначении генерального директора ООО «АКТЕРМ» [3];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Научно-производственная компания Изоляционные технологии» [4];
- копия устава ООО «Научно-производственная компания Изоляционные технологии» [5];
- копия решения о назначении генерального директора ООО «Научно-производственная компания Изоляционные технологии» [6];

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Альтермо» [7];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО НПО «АЛЬТЕРМО» [8];
- выписка из ЕГРИП в отношении Зубарева Ю.Г. [9];
- копия Договора отчуждения исключительного права на товарные знаки от 11.04.2017 №11/04 [10];
- копия разрешения от 01.06.2017 [11];
- копия Соглашения от 01.06.2017 [12];
- копия Решения Арбитражного суда Московской области от 03.08.2016 по делу №А41-20759/16 [13];
- копия Постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2016 [14];
- копия Постановления Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2017 [15];
- копия письма ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» от 03.11.2015 №3150-С [16];
- копии актов №19 от 01.12.2011, №21 от 13.12.2011, №22 от 15.12.2011, №23 от 19.12.2011 [17];
- документы, подтверждающие участие продукции с маркировкой «АКТЕРМ» в выставках [18];
- копия лингвистического заключения (заключение специалиста) от 25.11.2015 [19];
- копия справки Института русского языка им. В.В.Виноградова Российской Академии Наук [20];
- копия Диплома кандидата филологических наук Грунченко О.М. [21];
- распечатки с сайтов строительных компаний, свидетельствующие о популярности продукции, маркированной обозначением «АКТЕРМ» [22].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №601740 в установленном порядке был уведомлен о возражении ООО «АКТЕРМ» и ООО «Научно-производственная компания Изоляционные технологии» (согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором

12599318299046, размещенному на сайте Почта России, уведомление о дате заседания коллегии, сопровождаемое материалами возражения, было получено правообладателем 09.02.2018). Однако отзыв по мотивам возражения Зубаревым Ю.Г. представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.09.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №601740 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 июля 2015 г. N 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38572 (далее - Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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 в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 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 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.

В соответствии с пунктом 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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, 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 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.


В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами такого наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.



Товарный знак по свидетельству №601740 с приоритетом от 24.09.2015 представляет собой комбинированное обозначение « АЛЬТЕРМ», включающее словесный элемент «АЛЬТЕРМ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Слева от словесного элемента размещено стилизованное изображение ромба, состоящего из кругов, часть из которых соединена между собой прямыми линиями. Словесный элемент и ромб, выполненный красным цветом, размещены на фоне прямоугольника серого цвета.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в возражении



противопоставляется товарный знак « АКТЕРМ» по свидетельству №443981 с приоритетом от 21.10.2010, включающий словесный элемент «АКТЕРМ», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, над которым размещена шестиугольная геометрическая фигура красного цвета, а в центре шестиугольника размещено стилизованное изображение шестиконечной звезды белого цвета.

Поскольку правообладателем противопоставленного товарного знака является ООО «Научно-производственная компания Изоляционные технологии», оно признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №601740 по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Сравниваемые товарные знаки представляют собой комбинированные обозначения, в которых наиболее значимыми с точки зрения индивидуализирующей функции являются словесные элементы «АЛЬТЕРМ» и «АКТЕРМ».

Рассматриваемые словесные элементы обладают высокой степенью фонетического сходства. Данный вывод обусловлен совпадением начального звука «А», с которого начинается произношение слов, и наличием четко

произносимых тождественных по звучанию конечных частей «-ТЕРМ»/«-TERM» (при этом усматривается тождество 5 из 6 звуков, расположенных в одинаковом порядке).

Коллегия приняла во внимание, что в состав оспариваемого и противопоставленного товарных знаков включены различные по форме и исполнению изобразительные элементы в виде геометрических фигур, а также их различное местоположение относительно словесных элементов.

Однако данные графические отличия не являются решающими при установлении сходства сравниваемых обозначений в целом, поскольку словесные элементы «АЛЬТЕРМ» и «АКТЕРМ» имеют высокую степень фонетического сходства. Кроме того, товарные знаки имеют близкое цветовое решение (геометрические фигуры выполнены красным цветом, а словесные элементы – черным цветом), что способствует восприятию сравниваемых обозначений сходными.

Необходимо отметить, что в Решении Арбитражного суда Московской области [13], которое было оставлено без изменений Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда [14] и Постановлением Суда по интеллектуальным правам [15], содержится вывод о фонетическом и семантическом сходстве словесных элементов «АЛЬТЕРМ» и «АКТЕРМ».

Данный вывод Арбитражного суда Московской области базируется на представленном суду лингвистическом заключении старшего научного сотрудника ФГБУН «Институт русского языка им. В.В.Виноградова Российской академии наук», кандидата филологических наук Грунченко О. М. [19].

В этой связи в Решении Арбитражного суда Московской области на странице 5 указано следующее:

«....Как отмечено в представленном суду лингвистическом заключении старшего научного сотрудника ФГБУН «Институт русского языка им. В.В.Виноградова Российской академии наук», кандидата филологических наук О. М. Грунченко (т.1 л.д.89-101), звуковое (фонетическое) сходство обозначений обусловлено общим количеством звуков – шесть звуков; слогов – два слога;

местом ударения в слове – ударным является второй слог, а также тождеством более 80% звуков – пяти из шести – по своим артикуляционным характеристикам, положению относительно друг друга и относительно места в слове.

Как указано в вышеназванном заключении, несмотря на то, что словесные элементы «АКТЕРМ» и «АЛЬТЕРМ» относятся к числу так называемых «фантазийных наименований», каждое из которых не имеет прямых аналогов среди общеизвестных слов русского языка или какого-либо иного языка, имеющего письменность на основе латиницы, оба элемента имеют интернационализм ТЕРМ. Этот элемент семантически связан с температурой или теплом. Выявление тождественного корневого компонента позволяет сделать вывод о сходстве ассоциативного потенциала сравниваемых словесных элементов – они будут связываться носителем русского языка с такими понятиями, как температура, тепло...».

Кроме того, в указанном Решении Арбитражный суд Московской области пришел к выводу о сходстве в целом комбинированного обозначения со словесным элементом «АЛЬТЕРМ», которое, по сути, воспроизводит оспариваемый товарный знак, с товарным знаком по свидетельству №443981.

По вопросу однородности товаров 02, 17 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №601740, и товаров 02, 19 классов МКТУ, указанных в перечне товарного знака по свидетельству №443981, установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №443981 зарегистрирован в отношении товаров 02 класса МКТУ «покрытия (краски) жидкокерамические» и 19 класса МКТУ «покрытия жидкокерамические строительные».

В перечне товаров 02 класса МКТУ оспариваемого товарного знака представлены различные виды покрытий и красок, комплементарные им товары (дополняющие друг друга при использовании), а также товары, совместно встречающиеся с покрытиями/красками при продаже, а именно: «аннато [краситель]; аурамин; бальзам канадский; белила [краски, красители]; белила свинцовые; бумага для окрашивания пасхальных яиц; вещества красящие;

вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; камедесмолы; канифоль; карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения древесины; кармин кошенилевый; копал [смола растительная]; красители ализариновые; красители анилиновые; красители для кожи; красители для ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива; красители для сливочного масла; красители для шкур; красители из древесины; красители из солода; красители пищевые; красители; краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые; темпера; краски огнестойкие; краски типографские; краски типографские для клиширования; краски эмалевые; краски; креозот для предохранения древесины; куркума [краситель]; лак черный; лак асфальтовый; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; молоко известковое; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; паста серебряная; пасты типографские [чернила]; пигменты; позолота; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия необрастающие; политуры; порошки алюминиевые для художественно- декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно- декоративных целей и печати; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы для древесины; протравы для кожи; протравы; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; солод карамелизированный [пищевой краситель]; составы для внутренней отделки; составы для

предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; тонер-картриджи для фотокопировальных аппаратов и принтеров; фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; фольга металлическая для художественно- декоративных целей и печати; фольга серебряная [листовая]; фустин [краситель]; шафран [краситель]; шеллак; гуммилак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты]».

Таким образом, товары 02 класса МКТУ сравнимых перечней относятся к общему роду товаров (покрытия и краски), которые имеют одинаковое назначение, либо представляют собой совместно встречающиеся при использовании и продаже товары, которые имеют одинаковый круг потребителей, в связи с чем они признаны однородными.

Что касается товаров 19 класса МКТУ «покрытия жидкокерамические строительные», то из представленных лицами, подавшими возражение, документов [22] усматривается, что в рамках данной родовой позиции они изготавливают и предлагают к продаже жидкую теплоизоляцию, которая представляет собой субстанцию, состоящую из микроскопических пустотелых керамических гранул и жидкой композиции. Легкость и растяжимость данного утеплителя позволяют использовать его в наиболее труднодоступных для другой теплоизоляции местах. В современном строительстве жидкая теплоизоляция используется для покрытия крыш, плоской и скатной кровли, стен и полов, а также для других внутренних и внешних изоляционных работ конструктивных элементов объектов. Через несколько минут теплоизоляция преобразуется в гладкое и плотное покрытие.

Таким образом, обобщенная родовая позиция «покрытия жидкокерамические строительные» подразумевает, в том числе, различные теплоизоляционные материалы.

Необходимо отметить, что правовая охрана оспариваемого товарного знака не распространяется на какие-либо товары 19 класса МКТУ.

Вместе с тем, в перечне товарного знака по свидетельству №601740 выявлены следующие товары 17 класса МКТУ, представляющие собой различные материалы и изделия, имеющие такое же назначение, а именно, используемые для изоляции, то есть однородные вышеуказанным товарам 19 класса МКТУ: асбест; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; балата; бумага асбестовая; бумага для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; волокно асбестовое; волокно вулканизированное; гуттаперча; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; картон асбестовый; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; краски изоляционные; лаки изоляционные; латекс [каучук]; 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 армирующие для труб неметаллические; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы, задерживающие тепловое излучение; набивки асбестовые; пластмассы частично обработанные; пластыри изоляционные; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; покрытия асбестовые; покрытия звукоизоляционные из коры; полотно асбестовое; растворы каучуковые; слюда необработанная или частично обработанная; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; составы для защиты зданий от сырости

изоляционные; составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани асбестовые; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фольга металлическая изоляционная; формы эбонитовые; шифер асбестовый; шлаковата [изолятор]; эбонит [вулканизированная резина].

Остальные товары 17 класса МКТУ не являются однородными товарам 19 класса МКТУ, поскольку относятся к товарам иного рода/вида и назначения (не являются строительными покрытиями и не используются непосредственно для изоляции): амортизаторы резиновые; буферы резиновые; арматура трубопроводов для сжатого воздуха неметаллическая; держатели из пеноматериала для цветов [полуфабрикаты]; заграждения плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; материалы для тормозных прокладок, частично обработанные; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки; муфты для труб неметаллические; муфты резиновые для защиты деталей машин; накладки сцепления; нити паяльные пластмассовые; нити пластмассовые не для текстильных целей; нити резиновые не для текстильных целей; нити эластичные не для текстильных целей; ограничители резиновые; перчатки изоляционные; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; клапаны из натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; пробки резиновые; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; прокладки; пленки противоослепляющие для окон [тонируемые]; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; материалы фильтрующие [пенистые, частично обработанные или пленки пластмассовые]; соединения для труб неметаллические; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов; шланги из текстильных

материалов; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств; шланги для поливки; шланги из грубого полотна; шнуры резиновые; шторы асбестовые предохранительные».

Что касается широкого перечня услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых также оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №601740 на основании наличия в перечне противопоставленного товарного знака вышеперечисленных товаров 02, 19 классов МКТУ, то коллегия пришла к выводу о том, что они не являются однородными, поскольку товары и услуги различны по своей природе. При этом в сопоставляемых перечнях отсутствуют взаимодополняемые товары и услуги (как, например, учебные пособия по 16 классу МКТУ и обучение по 41 классу МКТУ, одежда по 25 классу МКТУ и пошив одежды по 40 классу МКТУ).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству №601740 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №443981 в отношении вышеперечисленных товаров 02, 17 классов МКТУ.

По пункту 8 статьи 1483 Кодекса (в части фирменного наименования) заинтересованным лицом признано ООО «АКТЕРМ», фирменное наименование которого противопоставляется в возражении в рамках данной нормы.

Собственно фирменное наименование «АКТЕРМ» является сходным с основным индивидуализирующим оспариваемого товарного знака – словом «АЛЬТЕРМ» (анализ сходства словесных элементов приведен выше в данном заключении).

Право на фирменное наименование у ООО «АКТЕРМ» возникло 31.10.2011 (до указанной даты лицо именовалось как ООО «ПЛАНТИКА»), то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №601740 [1]; [13].

Как указывается в Решении Арбитражного суда Московской области [13], а также усматривается из материалов возражения [18; 22], ООО «АКТЕРМ»



специализируется на производстве и продаже теплоизоляционных материалов различных модификаций:

АКТЕРМ Стандарт - универсальный тепло- и энергосберегающий материал на водно-дисперсной основе, предназначенный для нанесения на различные виды поверхностей;

АКТЕРМ Бетон - жидкий теплоизолирующий материал на водно-дисперсной основе, разработанный специально для изоляции поверхностей из бетона, кирпича и известняка;

АКТЕРМ Металл - жидкий теплоизолирующий материал на водно-дисперсной основе, разработанный специально для термоизоляции металлических поверхностей;

АКТЕРМ Фасад - жидкий теплоизолирующий материал на водно-дисперсной основе, разработанный специально для изоляции и окраски фасадов жилых и нежилых зданий и сооружений, предназначенный для нанесения на поверхности из бетона, кирпича, дерева;

АКТЕРМ Антикор - жидкое теплоизолирующее средство на органической основе, разработанное для защиты металлических поверхностей от коррозии;

АКТЕРМ Норд - жидкое теплосберегающее покрытие на органической основе, предназначенное для применения при температуре окружающей среды до  $-35^{\circ}\text{C}$ ;

АКТЕРМ Антиконденсат - жидкий теплоизолирующий материал на водно-дисперсной основе, предназначенный для предотвращения образования конденсата на металлических, бетонных, кирпичных и других видах поверхностей;

АКТЕРМ Вулкан - высокотемпературная модификация жидкого теплоизолирующего материала на кремнеорганической основе, предназначенная для нанесения на поверхности из металла и кирпича;

АКТЕРМ НГ - негорючая модификация термоизоляционного покрытия АКТЕРМ;

АКТЕРМ Гидрофобизатор - жидкий паропроницаемый водоотталкивающий материал, представляющий собой силиконовый гидрофобизатор;

АКТЕРМ Огнезащита - жидкий изоляционный материал, предназначенный для повышения огнестойкости металлических конструкций и сооружений промышленного и гражданского назначения;

АКТЕРМ Цинк - профессиональное антикоррозионное тонкопленочное цинковое покрытие, эффективно защищающее черные металлы от коррозии;

АКТЕРМ Plast - жидкое изолирующее покрытие, представляющее собой грунт-эмаль для долгосрочной защиты металлических и неметаллических поверхностей;

АКТЕРМ разделитель бетона - технологическая смазка, состоящая из минеральных масел и специальных добавок, обеспечивающих высокую адгезию к бетону и антикоррозионную защиту металлических форм и конструкций;

Жидкая однокомпонентная резина АКТЕРМ ГидроСтоп.

В перечне оспариваемого товарного знака имеются товары 17 класса МКТУ, также используемые в качестве изоляционных материалов/изделий (их перечень приведен выше в данном заключении).

Таким образом, оспариваемый товарный знак в отношении части товаров 17 класса МКТУ, однородных теплоизоляционным материалам, не соответствует пункту 8 статьи 1483 Кодекса (в части, относящейся к фирменному наименованию) в связи с наличием «старших» прав на фирменное наименование у ООО «АКТЕРМ».

ООО «АКТЕРМ» длительное время присутствовало на рынке теплоизоляционных материалов и использовало для маркировки своей продукции товарный знак по свидетельству №443981 (данному лицу исключительное право на товарный знак по свидетельству №443981 принадлежало в период с 21.10.2010 по 05.04.2017).

Также коллегией принято во внимание, что Арбитражный суд Московской области в своем Решении [13] пришел к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №443981 обладает высокой различительной способностью.

В связи с изложенным у коллегии имеются предпосылки для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса (как способного вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров 17 класса МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака и относящихся к изоляционным материалам и изделиям).

Вместе с тем, коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак, вопреки доводам возражения, не воспроизводит коммерческое обозначение ООО «АКТЕРМ».

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия. При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий, в частности, оно должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем.

Представленные к возражению материалы показывают, что ООО «АКТЕРМ» применяло товарный знак по свидетельству №443981 для индивидуализации своей продукции (теплоизоляционных материалов), но не предприятия.

Таким образом, представленные к возражению материалы не позволяют признать наличие у ООО «АКТЕРМ» исключительного права на коммерческое обозначение, возникшее ранее приоритета оспариваемого знака, в связи с чем

довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части, относящейся к коммерческому обозначению) не может быть признан убедительным.

Что касается довода лиц, подавших возражение, о квалификации действий Зубарева Ю.Г. по регистрации товарного знака по свидетельству №601740 в качестве злоупотребления правом, то коллегия отмечает, что фактическое установление злоупотребления правом в действиях какого – либо лица, не входит в компетенцию Роспатента.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №601740 недействительным в отношении всех товаров 02 класса МКТУ и товаров 17 класса МКТУ «асбест; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; балата; бумага асбестовая; бумага для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; волокно асбестовое; волокно вулканизированное; гуттаперча; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; картон асбестовый; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; краски изоляционные; лаки изоляционные; латекс [каучук]; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; листы асбестовые; листы вискозные, за исключением упаковочных; листы целлофановые, за исключением упаковочных; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы армирующие для труб**

неметаллические; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы, задерживающие тепловое излучение; набивки асбестовые; пластмассы частично обработанные; пластыри изоляционные; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; покрытия асбестовые; покрытия звукоизоляционные из коры; полотно асбестовое; растворы каучуковые; слюда необработанная или частично обработанная; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани асбестовые; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фольга металлическая изоляционная; формы эбонитовые; шифер асбестовый; шлаковата [изолятор]; эбонит [вулканизированная резина]».