

## **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 29.08.2019, поданное фирмой Ewald Dörken AG, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №643737, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «DELTA» по заявке № 2016718871, поданной 27.05.2016, зарегистрирован 31.01.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 643737 на ООО «СтройПласт», г. Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 07, 09, 17 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 29.08.2019 в Федеральный службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №643737 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем следующих знаков:

1. знак DELTA по международной регистрации №1084417, с приоритетом от 06.10.2010, правовая охрана которого действует на территории РФ в отношении товаров 01, 02, 06, 17, 19, 20, 22 и услуг 44 классов МКТУ;
2. знак DELTA по международной регистрации №826164, с приоритетом от 17.07.2003, правовая охрана которого действует на территории РФ в отношении товаров 02, 17, 19, 22 и услуг 40 классов МКТУ;
3. знак DELTA-VENT по международной регистрации №1169695, с приоритетом от 06.02.2013, правовая охрана которого действует на территории РФ в отношении товаров 06, 17, 19 классов МКТУ;
4. знак DELTA-MS по международной регистрации №815636, с приоритетом от 21.01.2003, правовая охрана которого действует на территории РФ в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ;
5. знак DELTA-MAXX PLUS по международной регистрации №995517, с приоритетом от 08.04.2009, правовая охрана которого действует на территории РФ в отношении товаров 17, 19, 22 классов МКТУ;
6. знак DELTA-MKS по международной регистрации №815637, с приоритетом от 21.01.2003, правовая охрана которого действует на территории РФ в отношении товаров 01, 02 и услуг 40 классов МКТУ;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что он является обладателем более ранних исключительных прав на знаки, а также осуществляет деятельность, однородную товарам 17 класса МКТУ оспариваемого товарного знака. В России товары компании заявителя продвигаются дочерней компанией ООО «Дёркен» (информация с веб-сайта <https://www.doerken.com/ru> приложена;

- товарный знак «DELTA» по свидетельству №643737 (далее - оспариваемый товарный знак) является сходным до степени смешения с вышеперечисленными знаками лица, подавшего возражение, образующими блок товарных знаков, имеющими более раннюю дату приоритета, и зарегистрированными, в том числе в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак и знаки [1,2] лица, подавшего возражение, характеризуются тождественным буквенным составом, выполнены буквами одного алфавита, тождественны семантически;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с начальным элементом «DELTA» товарных знаков [3-6] лица, подавшего возражение. Элемент «DELTA» расположен в товарных знаках лица, подавшего возражение, [3-6] в начальной позиции, акцентирует внимание потребителей на себе, в большей части товарных знаков [3-6] лица, подавшего возражение, он может рассматриваться как доминирующий, для всех товарных знаков [3-6] лица, подавшего возражение, справедлив вывод о том, что именно элемент «DELTA» является ключевым, поскольку он образует серию товарных знаков, принадлежащих доверителю;

- с учетом высокой степени сходства оспариваемого товарного знака с серией товарных знаков лица, подавшего возражение, они могут быть смешаны потребителями в хозяйственном обороте и у потребителей может возникнуть представление о их принадлежности одному владельцу (либо о взаимосвязи их правообладателей), что не соответствует действительности;

- товарные знаки лица, подавшего возражение, известны российским потребителям и приобрели хорошую репутацию на российском рынке как индивидуализирующие качественные товары, производимые немецкой компанией;

- товары 17 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются тождественными и/или однородными товарам 17 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана знакам по международным регистрациям [1-6] лица, подавшего возражение. Такой вывод сделан, исходя из вида товаров (изоляционные материалы, материалы для уплотнения (конопачения), изделия из пластмасс, ленты клейкие), назначения товаров (большинство из них предназначены для изоляции и/или сопряженных работ), условий сбыта и круга потребителей (товары для строительства, ремонта, укрывания), а также с учетом высокой степени сходства оспариваемого товарного знака со знаками по международным регистрациям [1-6] лица, подавшего возражение;

- правовая охрана знакам по международным регистрациям [1-4] лица, подавшего возражение, предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ, которые имеют сходное назначение с оспариваемыми товарами;

- перечень товаров 01 класса МКТУ знака по международной регистрации [1] лица, подавшего возражение, доверителя содержит товары «химические продукты для использования в промышленности». По мнению доверителя, с учетом особенностей производства, все оспариваемые товары 17 класса являются химическими продуктами;

- товары «смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]» оспариваемой регистрации являются однородными товарам лица, подавшего возражения, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ «смолы эпоксидные необработанные», по международным регистрациям, так как все они относятся к одному виду (смолы) и имеют сходное назначение;

- товары «краски изоляционные; лаки изоляционные» оспариваемой регистрации являются однородными товарам доверителя 02 класса МКТУ «краски, лаки», так как все они относятся к одному виду (краски, лаки) и имеют сходное назначение;

- с учетом высокой степени сходства знака по международной регистрации [1] лица, подавшего возражение, с оспариваемым товарным знаком услуги 40 класса МКТУ могут рассматриваться как однородные товарам оспариваемой регистрации «краски изоляционные; лаки изоляционные; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]», так как они являются взаимодополняемыми, предназначены для одной категории потребителей, имеют одно назначение.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №643737 недействительной в отношении следующей части товаров 17 класса МКТУ: «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; изоляторы; краски изоляционные; лаки изоляционные; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; листы целлофановые, за исключением упаковочных; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; пластмассы, частично обработанные; пластыри изоляционные; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; фольга металлическая изоляционная».

К возражению, поступившему 29.08.2019, были представлены следующие материалы:

- публикация товарного знака по свидетельству No. 643737 из открытых реестров;
- сведения с веб-сайта <https://www.doerken.com/ru>;
- публикации международных знаков №1084417, №826164, №1169695, №815636, №995517, №815637 с ресурса «Madrid Monitor» <http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/> с переводом-аннотацией на русский язык;
- распечатка материалов с ресурса в сети Интернет <https://web.archive.org> в отношении веб-сайтов [www.doerken.ru](http://www.doerken.ru) и [www.doerken.de/bvf-ru](http://www.doerken.de/bvf-ru), материалы относятся к периоду 11/10/2007 - 14/06/2016.

Правообладатель оспариваемого товарного знака был уведомлен о поступившем возражении и о дате рассмотрения возражения, однако отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия признала доводы возражения убедительными на основании следующего.

С учетом даты (27.05.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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 42 Правил, 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. 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).

Оспариваемый товарный знак «DELTA» по свидетельству №643737 является словесным знаком, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 09, 17 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] «DELTA» по международной регистрации №1084417 с приоритетом от 06.10.2010 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 01, 02, 06, 17, 19, 20, 22 и услуг 44 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «DELTA» по международной регистрации №826164 с приоритетом от 17.07.2003 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 02, 17, 19, 22 и услуг 40 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] «DELTA-VENT» по международной регистрации №1169695 с приоритетом от 06.02.2013 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 06, 17, 19 классов МКТУ;

Противопоставленный знак [4] «DELTA-MS» по международной регистрации №815636 с приоритетом от 21.01.2003 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ;

Противопоставленный знак [5] «DELTA-MAXX PLUS» по международной регистрации №995517 с приоритетом от 08.04.2009 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана для которого действует на территории РФ в отношении товаров 17, 19, 22 классов МКТУ;

Противопоставленный знак [6] «DELTA-MKS» по международной регистрации №815637 с приоритетом от 21.01.2003 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 01, 02 и услуг 40 классов МКТУ

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков [1-6] по международным регистрациям показал следующее.

Противопоставленные знаки [1-6], принадлежащие лицу, подавшему возражение, представляют собой серию знаков, объединенных словесным элементом «DELTA», который представляет собой лексическую единицу и переводится на русский язык как «дельта» (<https://translate.academic.ru/delta/en/ru/>).



Указанный словесный элемент выполняет основную индивидуализирующую функцию в противопоставленных знаках [1-2] по международным регистрациям.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [1-2] по международным регистрациям является тождественными по фонетическому и семантическому признакам сходства.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [3-6] по международным регистрациям являются сходными по фонетическому фактору сходства за счет вхождения словесного элемента «DELTA» оспариваемого товарного знака в противопоставленные знаки [3-6] по международным регистрациям. Сравнимые товарные знаки являются сходными по семантическому фактору сходства, что обусловлено совпадением лексического значения словесного элемента «DELTA», на который падает логическое ударение в оспариваемом товарном знаке и противопоставленных знаках [3-6] по международным регистрациям.

Указанное обстоятельство приводит к выводу о фонетическом и семантическом сходстве сравниваемых знаков.

Кроме того, выполнение оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-6] по международным регистрациям стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита усиливает их сходство по графическому признаку.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №643737 оспаривается в отношении части товаров 17 класса МКТУ. В результате анализа однородности перечней товаров оспариваемого и противопоставленных знаков [1-6] по международным регистрациям было установлено следующее.

Часть товаров 17 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «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; изоляторы; ленты изоляционные; ленты

клеящие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; листы целлофановые, за исключением упаковочных; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; пластмассы, частично обработанные; пластыри изоляционные; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; фольга металлическая изоляционная», является однородной товарам 17 класса МКТУ, содержащимся в перечнях МКТУ противопоставленных знаков [1-6]: «insulating materials; packing, stopping and insulating material for use in construction; flexible pipes, not of metal, used for construction purposes, plastic sheets for construction purposes; packing and insulating webs, underlay webs of plastic, liner webs of plastic, carrier webs, textured webs of plastic for insulation and drainage purposes; underlay webs with laminated insulating elements attached; underlay webs with laminated insulating elements attached, insulating panels for building, not of metal; liner webs, liner non-wovens for building, including for laying under photovoltaic or solar coverings; repair webs of plastic for insulating purposes; plastic non-wovens, including coated plastic non-wovens, included in this class; insulating plastic films; plastic films and objects thereof, namely coverings for store rooms and for horticulture; garden and pond films; separating and filtering non-wovens for path and terrace construction; insulating and drainage webs of plastic; insulating fabrics; spreadable insulating material for buildings; salt hydrates coated with plastic and mixtures containing salt hydrates for construction and insulation purposes (latent heat accumulators); adhesive tape for industrial purposes» («гибкие трубы, не металлические, используемые в строительстве, пластиковые листы для строительных целей; упаковочные/набивочные и изоляционные ткани, подстилающие полотна/сетки из пластика, вкладыши/подкладочные сетки из

пластика, несущие полотна/сетки, текстурированные ткани/сетки из пластика для изоляции и дренажа; подложки/сетки из пластика с прикрепленными ламинированными изолирующими элементами; подложки/сетки из пластика с прикрепленными многослойными изолирующими элементами, изолирующие панели для строительства, не из металла; вкладыши/подкладочные сетки, вкладыши из нетканых материалов для строительства, в том числе для укладки под фотоэлектрические или солнечные покрытия; вкладыши для ремонта/сетки для ремонта из пластмассы для изоляционных целей; пластмассовые нетканые материалы, включая покрытые пластиком нетканые материалы, включенные в этот класс; изоляционные пластиковые пленки; пластиковые пленки и изделия из них, а именно, покрытия для складских помещений и садоводства; пленки для садоводства и емкостей / резервуаров / водоемов / бассейнов; разделяющие и фильтрующие нетканые материалы для строительства дорожек и террас; изоляционные и дренажные полотна/сетки из пластика; изоляционные ткани; пастообразный изоляционный материал для зданий; солевые гидраты, покрытые пластиком, и смеси, содержащие солевые гидраты, для строительства и изоляции (скрытые теплоаккумуляторы); клейкие ленты для промышленных целей; все вышеупомянутые товары не из стекла»), поскольку сравниваемые товары относятся к одним и тем же видам товаров – «изоляционные материалы, материалы для уплотнения, изделия из пластмасс», характеризуются одинаковым назначением («изоляция, товары для строительства и ремонта») и условиями сбыта, круг потребителей.

Часть товаров 17 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «краски изоляционные; лаки изоляционные», является однородной товарам 02 класса МКТУ, содержащимся в перечне МКТУ противопоставленного знака [1]: «paints, colorants, lacquers, glazes, varnishes, varnishing paints and oil paints, pigments, thin-layer varnishes, top coatings for wooden parts, including parquet flooring and other wooden flooring; paints» («краски, красители, лаки, глазури, полировки/политуры, лакировочные краски и масляные краски, пигменты, тонкослойные полировки/политуры, верхние покрытия для деревянных частей, деталей, в том числе для паркетного покрытия

пола и другого деревянного покрытия пола; краски»), в перечне противопоставленного знака [2]: «colorants, paints, lacquers, glazes, varnishes, lacquer and oil paints» («красители, краски, лаки, глазури, полировки/политуры, лаковые и масляные краски»), в перечне противопоставленного знака [6]: «paints, lacquers, glazes, varnishes, lacquer and oil paints, preservatives against rust» («краски, лаки, глазури, политуры, лаковые и масляные краски»), поскольку сравниваемые товары относятся к одному роду товаров – «краски» и имеют одно назначение.

Часть товаров 17 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]», является однородной товарам 01 класса МКТУ, содержащимся в перечне противопоставленного знака [1]: «unprocessed epoxy resins, chemical spray and dip solutions for corrosion protection for mass-produced small parts» («необработанные эпоксидные смолы, химические растворы для распыления и погружения для защиты от коррозии мелких деталей массового производства»), поскольку сравниваемые товары относятся к одному роду товаров – «смолы» и имеют одно назначение.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными знаками [1-6] по международным регистрациям в отношении товаров 17 класса МКТУ, признанных однородными товарам 17, 01, 02, 19 и услугам 40 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-6] по международным регистрациям, и в отношении указанных товаров не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.08.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №643737 недействительным частично в отношении следующих товаров:**

**17 класс МКТУ - 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; изоляторы; краски изоляционные; лаки изоляционные; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; листы целлофановые, за исключением упаковочных; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; пластмассы, частично обработанные; пластыри изоляционные; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; фольга металлическая изоляционная.**