


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 08.06.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №596585, поданное ООО «ОГНЕЗА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  ОГНЕЗА » по свидетельству №596585 с приоритетом от 23.09.2014 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.11.2016 на имя ООО «ЕВРОРЕСУРС», 195297, Санкт-Петербург, ул. Ольги Форш, 15, корп. 1, литер А, помещение 20-Н (далее - правообладатель) в отношении товаров 06, 09, 17, 19 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. На основании решения Роспатента от 19.09.2017 правовая охрана товарного знака по свидетельству №596585 была признана недействительной в отношении товаров 06 класса МКТУ «задвижки плоские; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; заклепки металлические; запоры металлические, за исключением электрических; защелки металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия скобяные

металлические; колена для труб металлические; отводы для труб металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; кольца медные; кольца стопорные металлические; кольца уплотнительные металлические; кольца предохранительные металлические; материалы армирующие строительные металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; муфты соединительные для труб металлические; ответвления для трубопроводов металлические; приспособления зажимные для труб металлические; приспособления намоточные для гибких труб металлические, немеханические; соединения для труб металлические; хомуты для скрепления труб металлические», 09 класса МКТУ «огнетушители; чехлы защитные противопожарные; шланги пожарные», 17 классов МКТУ «изоляторы; изоляторы кабельные; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; материалы армирующие для труб неметаллические; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы теплоизоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы, задерживающие тепловое излучение; муфты для труб неметаллические; пластыри изоляционные; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; прокладки; соединения для труб неметаллические; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; шланги из текстильных материалов; шланги из грубого полотна; шнуры резиновые».

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №596585 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 06, 17 классов МКТУ.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- ООО «ОГНЕЗА» имеет исключительное право на фирменное наименование с 27.05.2011, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;


- фирменное наименование ООО «ОГНЕЗА» и товарный знак по свидетельству №596585 включают в свой состав тождественное обозначение «ОГНЕЗА»;

- ООО «ОГНЕЗА» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляла введение в гражданский оборот огнезащитных материалов (противопожарных муфт, терморасширяющихся уплотнительных лент, огнестойкой пены), а также иных товаров, связанных с защитой от огня (пожарных рукавов, огнетушителей и подставок для них, пожарных шкафов, щитов пожарных и комплектующих, огнестойких термоуплотнительных шнуров, огнестойких герметиков), маркированных обозначением, воспроизводящим словесный элемент «ОГНЕЗА» оспариваемого товарного знака, который ассоциируется именно с ООО «ОГНЕЗА», включающим его в состав своего фирменного наименования;

- огнезащитные изделия, выпускаемые ООО «ОГНЕЗА», являются однородными товарам 06 и 17 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельства на оспариваемый товарный знак, при этом для установления однородности товаров необходимо принять во внимание тождество сопоставляемых средств индивидуализации «ОГНЕЗА», следовательно, с целью исключения фактического смешения в гражданском обороте товаров, сопровождаемых спорным обозначением, перечень товаров оспариваемого товарного знака на предмет однородности следует рассматривать более широко;

- ООО «ОГНЕЗА» была подана заявка №2016731539 на регистрацию



товарного знака «  » в отношении товаров 06 и 17 класса МКТУ, однако в результате проведенной экспертизы было установлено, что ему не может быть предоставлена правовая охрана в связи со сходством до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №596585;

- ранее предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №596585 уже было признано недействительным для части товаров 06, 17 классов МКТУ, а именно, для тех товаров, которые были указаны в просительной части

возражения ООО «ОГНЕЗА» от 05.07.2017, однако, это не сняло основание для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2016731539 в отношении однородных товаров 06, 17 класса МКТУ.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №596585 недействительным частично в отношении всех товаров 06, 17 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

- заключение по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №596585 [1];
- решение Роспатента от 31.01.2018 по заявке №2016731539 [2];
- Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «ОГНЕЗА» от 01.06.2017 [2];
- Устав ООО «ОГНЕЗА» [4];
- Договор субаренды №7 от 27.05.2011 [5];
- Договор аренды №59-12А от 16.04.2012 с приложением №1, счет на оплату №540 от 13.04.2012 и платежные поручения №54 от 19.04.2012, №67 от 03.05.2012, счет-фактура №467 от 30.04.2012, акт №466 от 30.04.2012 [6];
- Договор аренды №14-13А от 01.03.2013 с приложением №1, платежное поручение №177 от 04.04.2013 по счету №469 от 01.04.2013, счет-фактура №674 от 31.04.2013, акт №669 от 31.05.2013 [7];
- Договор аренды нежилых помещений №1-14/061 от 25.03.2014 с приложением №1, платежные поручения №369 от 29.04.2014, №435 от 15.05.2014, счет-фактура и акт №АР000000822 от 30.04.2014 [8];
- Договор аренды нежилых помещений №ТИТ - О/А от 19.05.2014 с приложением №2, платежное поручение №491 от 04.06.2014, счет-фактура №164 от 30.06.2014, акт №163 от 30.06.2014 [9];
- Договор поставки № 3/12 от 23.03.2012, спецификации к договору, счет на оплату №00000000026 от 22.03.2012, платежное поручение №19 от 23.03.2012 по счету, товарная накладная и счет-фактура №14 от 23.03.2012 [10];

- Договор поставки №19/12 от 23.04.2012, спецификации к нему, счет на оплату №00000000056 от 20.04.2012, платежное поручение №261 от 20.04.2012 по счету, товарная накладная №33 от 23.04.2012, счет-фактура № 33 от 23.04.2012 [11];

- Договор поставки № 33/12 от 23.05.2012, спецификации к нему, счет на оплату №00000000062 от 03.05.2012, платежное поручение №586 от 17.05.2012 по счету, товарная накладная №50 от 23.05.2012, счет-фактура №50 от 23.05.2012 [12];

- Договор поставки №167 от 03.09.2012, протокол согласования цены к договору, платежное поручение №192 от 10.09.2012 г. по счету на оплату №620 от 06.09.2012, товарная накладная №700 от 28.09.2012, товарная накладная №760 от 28.09.2012, счет-фактура №751 от 28.09.2012, счет-фактура №812 от 28.09.2012[13];

- Договор поставки № ПЛ-40/12/12 от 14.12.2012, спецификация к нему, платежное поручение №340 от 18.12.2012 по счету на оплату №633 от 14.12.2012, товарная накладная №658 от 26.12.2012, счет-фактура №658 от 26.12.2012 [14];

- Договор поставки №135-13 от 10.01.2013 [15];

- Договор поставки №811/14 от 30.06.2014, спецификация к нему, счет на оплату №000000000854 от 27.06.2014, платежное поручение №876 от 27.06.2014 по счету, товарная накладная №643 от 30.06.2014, счет-фактура №882 от 30.06.2014 [16];

- Оборотно-сальдовая ведомость по счету №41 за январь 2011 - декабрь 2014[17];

- Договор на изготовление полиграфической продукции №12/13 от 04.04.2013, дополнительное соглашение №1 к нему, счет на оплату №113 от 04.04.2013, товарная накладная №113 от 09.04.2013, счет-фактура №000000121 от 09.04.2013, Акт №00000009 от 09.04.2013 [18];

- Договор на изготовление полиграфической продукции №67 от 29.11.2013, дополнительное соглашение №1 к нему, счет на оплату №В/214 от 29.11.2013, товарная накладная №57 от 16.12.2013, счет-фактура №55 от 16.12.2013, счет на оплату №В/41 от 12.05.2014, товарная накладная и счет-фактура №29 от 18.05.2014, изображение полиграфической продукции (блокнот) [19];

- Счет на оплату №3 от 06.05.2013, товарная накладная №2 от 14.05.2013, счет-фактура №2 от 14.05.2013, акт №2 от 14.05.2013 [20];

- Договор на оказание рекламных услуг №СМ-02/3 от 25.02.2014 [21];

- Договор поставки сувенирной продукции №1293 от 28.03.2014, приложение № 1 к нему, счет на оплату №19754 от 28.03.2014, платежные поручения №235 от 28.03.2014, № 283 от 07.04.2014 по счету, товарная накладная №19726 от 07.04.2014, счет-фактура №00020165 от 07.04.2014 [22];

- Сертификат соответствия №С-RU.ПБ05.В.02467 на узел пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов с использованием в качестве отсечного устройства муфт противопожарных. Срок действие сертификата соответствия с 17.01.2012 по 16.01.2017 [23];

- Экспертное заключение №77.01.03.П.002468.02.13 от 27.02.2013 в отношении муфт противопожарных [24];

- Экспертное заключение №77.01.03.П.008500.08.13 от 15.08.2013 в отношении терморасширяющейся уплотнительной ленты [25];

- Сертификат соответствия №С-RU.ПБ05.В.04012 на проходку кабельную универсальную для стен и перекрытий. Срок действие сертификата соответствия с 23.05.2014 по 22.05.2019 [26];

- Сертификат соответствия №ССБК RU.ПБ09.Н000308 на пену полиуретановую монтажную профессиональную огнестойкую, пену полиуретановую монтажную бытовую огнестойкую. Срок действие сертификата соответствия с 10.09.2014 по 09.009.2019 [27];

- Сертификат соответствия №ССБК ВУ.ПВ09.Н000296 на пену полиуретановую монтажную профессиональную огнестойкую, пену полиуретановую монтажную бытовую огнестойкую. Срок действие сертификата соответствия с 26.08.2014 по 25.08.2019 [28];

- Свидетельство о государственной регистрации в Таможенном союзе Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации продукции:

герметики огнезащитные противопожарные терморасширяющиеся от 30.12.2014[29];

- Диплом победителя Международного отраслевого форума-выставки «Пожарная безопасность XXI века» 2013 г. за разработку и производство противопожарных муфт [30];

- Акт об оказании услуг (за пользование выставочной площадью) №7349 от 27.09.2013, счет-фактура №4/0000006785 от 27.09.2013 [31];

- Распечатки фотографии выставочной продукции «ОГНЕЗА» [32];

- Сертификат участника международной выставки «Aqua-Therm Moscow» 4-7 февраля 2014 г. [33];

- Акт об оказании услуг (за пользование выставочной площадью) №1/215 от 07.02.2014, счет-фактура №926 от 07.02.2014, список оборудования и выставочных экспонатов [34];

- Сертификат участника международной выставки систем отопления, водоснабжения, сантехники, кондиционирования, вентиляции и оборудования для бассейнов «Aqua-Therm St.Petersburg» 9-12 апреля 2014 г. [35];

- Акт об оказании услуг (за пользование выставочной площадью) и счет-фактура №СЗ/00126 от 13.04.2014, список оборудования и выставочных экспонатов [36];

- Диплом участника международного салона «Комплексная безопасность 2014» [37];

- Акт об оказании услуг (за пользование выставочной площадью) и счет-фактура №СКБ00069 от 23.05.2014 [38];

- Форма №1 к Договору на участие в салоне «Комплексная безопасность 2014» [39];

- Трудовой договор №3-ТД от 01.11.2012 с главным инженером [40];

- Трудовой договор №8-ТД от 01.12.2013 с технологом [41];

- Штатное расписание №2-ШР от 01.01.2012, № 3-ШР от 01.01.2013, № 4-ШР от 15.12.2013 [42];

- Свидетельство о регистрации доменного имени <https://ogneza.com> и пояснительное письмо [43];

- Распечатки с сайта <https://ogneza.com> с информацией о деятельности ООО «ОГНЕЗА» и производимой продукции [44];

- Каталог с информацией о продукции ООО «ОГНЕЗА» [45].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №596585, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседании коллегии отсутствовал и свой отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего на заседании коллегии представителя лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (23.09.2014) оспариваемого товарного знака по свидетельству №596585 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Исходя из положений пункта 6 статьи 1252 Кодекса, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

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 его изготовителя.



К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, 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 положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса 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 таких наименований) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.


В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.


Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на обозначение «ОГНЕЗА», предназначенное для маркировки товаров под оспариваемом товарным знаком по свидетельству №596585, и для индивидуализации товаров и организации лица, подавшего возражения. При этом, лицо, подавшее возражение, полагает, что ему принадлежит более раннее право на фирменное наименование и на обозначение,

индивидуализирующее выпускаемые товары. Кроме того, ООО «ОГНЕЗА» была



подана заявка №2016731539 на регистрацию товарного знака «  » в отношении товаров 06 и 17 класса МКТУ, однако, в предоставлении ему правовой охраны для этих товаров было отказано, в частности, по причине сходства до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №596585. Принимая во внимание наличие спора, касающегося средств индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «ОГНЕЗА» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №596585.



Оспариваемый товарный знак «  ОГНЕЗА » по свидетельству №596585 с приоритетом от 23.09.2014 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде расположенного на фоне круга пламени, перечеркнутого диагональной линией, а также словесный элемент «ОГНЕЗА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в красном, оранжевом, желтом, бордовом, черном, белом цветовом сочетании. На дату подачи возражения и заседания коллегии по его рассмотрению правовая охрана товарного знака действовала в отношении широкого перечня товаров 06, 17 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, в качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №596585 в отношении приведенных выше товаров указывает на нарушение своих исключительных прав на фирменное наименование.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его отдельными элементами);

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

В части довода о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса следует указать, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара или лица, оказывающего услуги, может быть сделан в том случае, если однородные товары (услуги), маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами (услугами) иного лица, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация об их принадлежности этому лицу.

Как следует из материалов возражения [2] право на фирменное наименование возникло у ООО «ОГНЕЗА» с даты его регистрации в ЕГРЮЛ, а именно 27.05.2011 г., а значит, до даты приоритета (23.09.2014) оспариваемого товарного знака по свидетельству №596585.

При этом документы возражения свидетельствуют о том, что деятельность ООО «ОГНЕЗА» связана с производством огнезащитных материалов. В подтверждение указанного представлены договоры аренды производственных помещений [5] - [9], товарно-транспортные накладные на поставку комплектующих для производства [13] - [15], оборотно-сальдовая ведомость за январь 2011- декабрь 2014 г. [17].

Согласно договорам поставки от 2012, 2014 годов и товарно-транспортным накладным к ним [10] – [12], [16] и сертификатам соответствия [23] до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «ОГНЕЗА» ввело в гражданский оборот такую продукцию как противопожарные муфты, ленты терморасширяющиеся уплотнительные, огнестойкие пены.

Лицом, подавшим возражение, представлены сведения [18] - [20], [22], [45] о производстве полиграфической и сувенирной продукции, в частности каталогов, буклетов, календарей, авторучек с рекламой выпускаемой ООО «ОГНЕЗА» продукции и ее логотипом. Кроме того, в целях продвижения своей продукции до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «ОГНЕЗА» был заключен договор [21] с ООО Информационно-издательский центр «Держава» на оказание рекламных услуг в журнале «СтройМеталл» №37 за март 2014 года.

ООО «ОГНЕЗА» в 2013 и в 2014 годах до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак принимало участие в специализированных выставках и салонах «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI ВЕКА», «Aqua-Therm Moscow», «Aqua-Therm St. Peterburg», «Комплексная безопасность», о чем свидетельствуют соответствующие акты, счета фактуры, сертификаты, дипломы и фотографии [30] – [39].

Из представленных документов [43], [44] усматривается наличие у ООО «ОГНЕЗА» официального сайта, на котором размещаются сведения о производимой продукции, в частности вышеперечисленной огнезащитной продукции, производимой до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также иных товаров, связанных с защитой от огня (пожарные рукава, огнетушители и подставки для них, пожарные шкафы, щиты пожарные и комплектующие, огнестойкие термоуплотнительные шнуры, огнестойкие герметики).

Вышеупомянутые документы свидетельствуют о том, что произведенные ООО «ОГНЕЗА» огнезащитные материалы сопровождаются обозначением со словесным элементом «ОГНЕЗА», тождественным словесному элементу оспариваемого товарного знака по свидетельству №596585.

При этом до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака ООО «ОГНЕЗА» производило и вводило в гражданский оборот такие огнезащитные материалы как противопожарные муфты, терморасширяющиеся уплотнительные ленты, огнестойкие пены.

Противопожарная муфта представляет собой устройство для предотвращения быстрого распространения огня в многоквартирных домах и офисных зданиях в

результате деформации полимерной трубы под воздействием открытого огня. В конструкцию противопожарной муфты входит корпус, выполненный из металла в форме цилиндра, вкладыш из современного огнезащитного материала со свойством вспучивания для создания эффекта пробки и крепежные элементы (см. <https://ogneza.com>, <http://euroresurs.ru>).

Терморасширяющаяся уплотнительная лента применяется в качестве вспучивающегося уплотнителя при изготовлении противопожарных дверей, перегородок, огнезадерживающих клапанов, клапанов дымоудаления. Выпускается в виде лент различной ширины с клеящим слоем и без него (см. <http://www.unytec.ru>, <https://ogneza.com>).

Огнестойкая монтажная пена – это разновидность монтажной пены, предназначенной для создания огнестойкой изоляции, а также защиты от повышенных и высоких температур.

Вышеуказанные огнезащитные изделия, выпускаемые ООО «ОГНЕЗА», как сами по себе, так и их части (такие как, например, конструктивные части противопожарной муфты) отсутствуют в перечне товаров 06, 17 классов МКТУ оспариваемого товарного знака.

Однако, при установлении однородности товаров следует учитывать наличие тождества сопоставляемых средств индивидуализации «ОГНЕЗА» - фирменного наименования и товарного знака. Учитывая, что более раннее право на обозначение «ОГНЕЗА» принадлежит не правообладателю оспариваемого товарного знака, а ООО «ОГНЕЗА», то с целью исключения фактического смешения в гражданском обороте товаров, сопровождаемых спорным обозначением, перечень товаров оспариваемого товарного знака на предмет однородности следует рассматривать более широко. В данном случае необходимо учитывать вероятность смешения сравниваемых средств индивидуализаций в гражданском обороте применительно к сфере производства огнезащитных изделий.

Огнезащитное изделие (материал, конструкция) – это изделие, пониженная пожарная опасность которого является результатом огнезащиты (см. ГОСТ 12.1.033-81. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения).

Огнезащита - снижение пожарной опасности материалов и конструкций путем специальной обработки или нанесения покрытия (слоя).

В зависимости от сферы использования огнезащитные материалы классифицируются на несколько видов: огнезащита для бетонных, металлических и деревянных конструкций, огнезащитные материалы для кабелей и воздуховодов, огнезащитные составы для тканей.

Конструктивная огнезащита самых разнообразных конструкций может быть достигнута путем облицовки их специализированными огнеупорными листами, экранами или плитами.

Под огнезащитными материалами для кабелей и воздуховодов, огнезащитными составами для тканей подразумеваются различные огнезащитные покрытия (краски, эмали, пасты, обмазки, лаки, пропитки).

В оспариваемом товарном знаке по свидетельству №596585 приведен широкий перечень товаров 06, 17 классов МКТУ:

06 класс МКТУ - алюминий; арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; арматура строительная металлическая; баббит; бакены несветящиеся металлические; баки металлические; балки металлические; балки широкополочные металлические; баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; банки консервные металлические; барабаны намоточные для гибких труб металлические, немеханические; бассейны плавательные [конструкции металлические]; бериллий [глициний]; беседки, увитые зеленью [металлические конструкции]; блюмы [металлургия]; болванки из обычных металлов; болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; бочки металлические; бочки причальные металлические; бочонки металлические; браслеты опознавательные для больниц металлические; бронза; бубенчики для животных; колокольчики для животных; бубенчики; колокола; колокольчики; буквы и цифры из обычных металлов, за исключением типографских; бункеры металлические; бюсты металлические; ванадий; ванны для птиц [конструкции металлические]; вентили металлические, за исключением деталей машин; клапаны металлические, за исключением деталей машин; верстаки с тисками металлические; винты

металлические; шурупы металлические; вольеры металлические [конструкции]; вольфрам; воронки металлические немеханические; ворота металлические; порталы металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; втулки обжимные металлические для рукояток; вывески металлические; вышки для прыжков в воду металлические; габариты погрузки для железнодорожных вагонов металлические; гайки металлические; галенит [руда]; гафний [кельтий]; гвозди; гвозди обивочные; гвозди финишные; гвозди подковные; германий; губки тисков металлические; двери металлические; дефлекторы дымовых труб металлические; доски мемориальные металлические; дома сборные [наборы готовые] металлические; дымоходы металлические; дюбели металлические; емкости для перемешивания строительного раствора металлические; емкости для упаковки металлические; емкости для хранения кислот металлические; жалюзи металлические; железо обручное; железо, необработанное или частично обработанное; желоба водосточные металлические; жель; задвижки дверные металлические; задвижки оконные металлические; зажимы тормозные [башмаки для блокировки колес]; замки висячие; замки для коробок металлические; замки для сумок металлические; замки для портфелей металлические; замки для транспортных средств металлические; замки металлические, за исключением электрических; замки пружинные; запоры пружинные; запоры для контейнеров металлические; затычки металлические; пробки металлические; звенья натяжные соединительные; звенья соединительные для цепей металлические; колокольчики дверные неэлектрические; знаки дорожные несветящиеся немеханические металлические; знаки номерные регистрационные металлические; пластины номерные регистрационные металлические; знаки сигнальные несветящиеся немеханические металлические; изгороди металлические; изделия из бронзы [произведения искусства]; изделия из обычных металлов художественные; индий; кабинки пляжные металлические; кабины телефонные металлические; кадмий; камеры покрасочные металлические; канаты для подвесных дорог; тросы для подвесных дорог; канаты металлические; каркасы для оранжерей металлические; каркасы для теплиц металлические; каркасы строительные металлические; карнизы металлические; катки [конструкции металлические];

керметы; металлокерамика; клапаны водопроводных труб металлические; клапаны дренажных труб металлические; клетки для диких животных металлические; ключи; кнехты швартовые металлические; кобальт необработанный; кокили [литейное производство]; колесики для кроватей металлические; ролики для кроватей металлические; колесики для мебели металлические; ролики для мебели металлические; колонны для конструкций металлические; колонны обсадные для нефтяных скважин металлические; колпаки дымовых труб металлические; колпачки укупорочные для бутылок металлические; крышки для бутылок металлические; кронен-пробки для бутылок металлические; колпачки укупорочные металлические; колышки для палаток металлические; колышки металлические; стержни металлические; кольца для ключей металлические; комплекты дверные металлические; комплекты оконные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; контррельсы металлические; корзины металлические; коробки дверные металлические; рамы дверные металлические; коробки для инструментов металлические; косоуры [части лестниц] металлические; краны для бочек металлические; крепи водонепроницаемые металлические; кровли металлические; кронштейны строительные металлические; консоли строительные металлические; круги поворотные [для рельсовых путей]; крышки для смотровых колодцев металлические; крюки [альпинистское снаряжение] металлические; крюки [скобяные изделия металлические]; крюки для котелков металлические; крюки для крепления шифера [скобяные изделия]; крючки вешалок для одежды металлические; крючки-вешалки для одежды металлические; курятники металлические; латунь, необработанная или частично обработанная; ленты для обвязки или упаковки металлические; леса строительные металлические; лестницы металлические; лестницы приставные металлические; лимониты; листы стальные; литье стальное; ловушки для диких животных; силки для диких животных; капканы для диких животных; западни для диких животных; магний; марганец; материалы армирующие для бетона металлические; материалы армирующие для приводных ремней металлические; материалы армирующие для



труб металлические; припои твердые; материалы для рельсовых путей железных дорог металлические; материалы для рельсовых путей фуникулеров металлические; мачты металлические; мачты стальные; медь, необработанная или частично обработанная; мельхиор; металл листовой; металлы обычные, необработанные или частично обработанные; металлы пиррофорные; металлы порошкообразные; молдинги карнизов металлические; обломы карнизов металлические; молибден; молотки дверные; навесы металлические [строительство]; надгробия из бронзы; надгробия металлические; накладки для гидроизоляции строительные металлические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш металлические; накладки стыковые для рельсов; наковальни; наковальни [портативные]; наковальни двурогие; наконечники для прогулочных тростей металлические; наконечники для тросов металлические; наконечники для канатов металлические; наручники; насадки металлические; настилы металлические; натяжители для ремней металлические; натяжители металлических лент [звенья натяжные]; натяжители проволоки [звенья натяжные]; натяжители стальных лент [звенья натяжные]; нейзильбер; никель; ниобий; ниппели смазочные; нити обвязочные для сельскохозяйственных целей металлические; нити обвязочные металлические; номера домов несветящиеся металлические; обвязки металлические для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; облицовки для стен металлические [строительство]; обрамления для могил металлические; обрамления для надгробий металлические; обрешетки металлические; обручи для бочек металлические; обручи для бочонков металлические; обшивки для стен металлические [строительство]; ограды металлические; ограждения аварийные дорожные металлические; ограждения защитные для деревьев металлические; ограждения решетчатые металлические; окна металлические; оковки для дверей; оковки для окон; олово; опалубки для бетона металлические; опилки металлические; опоры для линий электропередач металлические; опоры металлические; памятники металлические; памятники надгробные металлические; панели для обшивки стен металлические; панели сигнальные несветящиеся немеханические металлические; панели строительные металлические; перегородки металлические; перемычки дверные или оконные

металлические; переплеты оконные створные металлические; петли накладные металлические; пластинки для подклинивания металлические; платформы для запуска ракет металлические; платформы для транспортировки грузов металлические; поддоны для транспортировки грузов металлические; платформы сборные металлические; плитка напольная металлическая; плитки строительные металлические; плиты анкерные; плиты броневые; плиты надгробные металлические; плиты половые металлические; плиты стальные; пластины стальные; слябы стальные; заготовки плоские стальные; пломбы свинцовые; поддоны грузовые металлические; поддоны для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; подставки для дров в камине металлические; покрытия броневые; покрытия дорожные металлические; покрытия кровельные металлические; покрытия строительные металлические; полоса стальная; полотна дверные металлические; филенки дверные металлические; полы металлические; пороги дверные металлические; потолки металлические; припой золотой; припой серебряный; приспособления для закрывания дверей неэлектрические; приспособления для открывания дверей неэлектрические; причалы плавучие для швартования судов металлические; проволока алюминиевая; проволока железная; проволока из обычных металлов; проволока из сплавов обычных металлов, за исключением проволоки для плавких предохранителей; проволока колючая; проволока медная неизолированная; проволока припойная металлическая; проволока стальная; пружины [скобяные изделия металлические]; прутки для сварки; прутки для твердой пайки и сварки металлические; прутки для твердой пайки металлические; рамы оконные металлические; рамы строительные металлические; резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические; резервуары плавучие металлические; рельсы металлические; ремни для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; решетки каминные металлические; решетки печные металлические; решетки металлические; ролики для раздвижных дверей металлические; ролики оконные; колесики оконные; блоки оконные; руды железные; руды металлические; руды хромовые; рукоятки для

инструментов металлические; ручки дверные металлические; ручки для кос металлические; ручки для метел металлические; ручки для швабр металлические; ручки для ножей металлические; ручки-кнопки металлические; сваи шпунтовые металлические; свинец, необработанный или частично обработанный; сейфы; сетки противомоскитные металлические; склепы металлические; скребки у дверей для удаления грязи с подошв обуви; соединения для тросов металлические, неэлектрические; сопла металлические; сплав антифрикционный; сплавы на основе олова с серебряным покрытием; сплавы обычных металлов; средства обвязочные для снопов металлические; средства обвязочные металлические; средства укупорочные для бутылок, металлические; ставни металлические; ставни наружные металлические; жалюзи наружные металлические; стали легированные; сталь, необработанная или частично обработанная; станиоль; статуи из обычных металлов; статуэтки из обычных металлов; стеллажи для бочек металлические; стелы надгробные металлические; стержни для металлических решеток; стержни для металлических ограждений; стойла металлические; столбы для объявлений металлические; столбы металлические; столбы телеграфные металлические; стрелки железнодорожные; стремянки металлические; стропы металлические для транспортировки грузов; ступени лестниц металлические; сундуки металлические; ларцы металлические; сцепки для приводных ремней машин металлические; таблички для надгробных плит металлические; таблички опознавательные металлические; тантал [металл]; теплицы переносные металлические; титан; ткани проволочные; томпак; трапы судовые передвижные для пассажиров металлические; тросы металлические, неэлектрические; 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; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы стальные; турникеты; уголки металлические; упаковки из жести; упоры дверные металлические; ограничители дверные металлические; упоры металлические;

ограничители металлические; упоры оконные металлические; ограничители оконные металлические; крючки ветровые оконные металлические; установки для парковки велосипедов металлические; устройства против птиц ветряные металлические; устройства раздаточные для салфеток или полотенец стационарные металлические; ферровольфрам; ферромolibден; ферросилиций; ферротитан; феррохром; фланцы металлические; флюгеры металлические; фольга алюминиевая; фольга металлическая для обертывания и упаковки; формы для льда металлические; формы литейные металлические; фурнитура для гробов металлическая; фурнитура для кроватей металлическая; фурнитура для мебели металлическая; фурнитура мебельная или строительная из мельхиора; хром; цепи для скота; цепи металлические; цепи предохранительные металлические; цинк; цирконий; черепица металлическая; чугун, необработанный или частично обработанный; шайбы металлические; шарики стальные; шары стальные; шарниры металлические; шесты металлические; шипы на обуви альпинистов; гвозди на обуви альпинистов; шкатулки для денег металлические; шкатулки для денег с обеспечением сохранности содержимого; шкафчики для пищевых продуктов металлические; ящики для пищевых продуктов металлические; шкивы металлические, за исключением деталей машин; шпалы железнодорожные металлические; шпингалеты оконные; шплинты металлические; чеки металлические; шпоры; штифты [скобяные изделия]; шторы рулонные стальные; щеколды металлические; экраны для печей; щиты для печей; заслонки для печей; перегородки защитные для печей; эмблемы для транспортных средств металлические; язычки для замков; ящики для инструментов металлические; ящики из обычных металлов; ящики почтовые металлические.

17 класса МКТУ - амортизаторы резиновые; буферы резиновые; арматура трубопроводов для сжатого воздуха неметаллическая; 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; держатели из пеноматериала для цветов [полуфабрикаты]; диэлектрики [изоляторы]; заграждения плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; картон асбестовый; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны из натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; латекс [каучук]; листы асбестовые; листы вискозные, за исключением упаковочных; листы целлофановые, за исключением упаковочных; материалы для конопачения; материалы для тормозных прокладок, частично обработанные; материалы звукоизоляционные; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; материалы фильтрующие [пенистые, частично обработанные, или пленки пластмассовые]; мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки; муфты резиновые для защиты деталей машин; набивки асбестовые; 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; пластмассы, частично обработанные; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; пленки противоослепляющие для окон [тонируемые]; покрытия асбестовые; покрытия звукоизоляционные из коры; полотно асбестовое; пробки резиновые; 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; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фольга металлическая изоляционная; формы эбонитовые;

шифер асбестовый; шлаковата [изолятор]; шланги для поливки; шторы асбестовые предохранительные; эбонит [вулканизированная резина].

Так, в перечне 06 класса МКТУ фигурируют различные обработанные и необработанные металлы, их сплавы, металлические изделия строительного, промышленного и хозяйственно-бытового назначения. При этом среди указанных выше товаров отсутствуют товары, связанные с огнезащитными материалами.

В свою очередь перечень товаров 17 класса МКТУ оспариваемого товарного знака включает такие позиции как «асбест; бумага асбестовая; войлок асбестовый; волокно асбестовое; картон асбестовый; листы асбестовые; набивки асбестовые; покрытия асбестовые; полотно асбестовое; ткани асбестовые; шифер асбестовый; шторы асбестовые предохранительные». Асбест и изделия на его основе является огнезащитным материалом, применяется в качестве конструктивной огнезащиты, например, деревянных конструкций.

При указанных обстоятельствах можно сделать вывод об однородности деятельности ООО «ОГНЕЗА», связанной с производством огнезащитных материалов, и приведенных выше товаров 17 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №596585.

Таким образом, исследовав и оценив представленные доказательства в совокупности, коллегия пришла к выводу, что задолго до даты подачи заявки на товарный знак по свидетельству №596585 обозначение «ОГНЕЗА» стало ассоциироваться с лицом, подавшим возражение, в отношении деятельности, связанной с введением гражданский оборот огнезащитных материалов.

В этой связи коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №596585 требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным в отношении части товаров 17 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 08.06.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №596585**

**недействительным частично в отношении товаров 17 класса МКТУ «асбест; бумага асбестовая; войлок асбестовый; волокно асбестовое; картон асбестовый; листы асбестовые; набивки асбестовые; покрытия асбестовые; полотно асбестовое; ткани асбестовые; шифер асбестовый; шторы асбестовые предохранительные».**