

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 (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, рассмотрела поступившее 04.12.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423120, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Егорьевский завод РТИ» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**ГРАФИТЕКС**» по заявке №2009716134 с приоритетом от 07.07.2009 зарегистрирован 19.11.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №423120 в отношении товаров 01, 22 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Акционерного общества «Завод тормозных, уплотнительных и теплоизоляционных изделий», 196006, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, 16 (далее – правообладатель или АО «Завод АТИ»), сведения о чем опубликованы 12.12.2010 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» №23 за 2010 год. Срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №423120 продлен до 07.07.2029.

В тексте поступившего возражения выражено мнение о том, что регистрация №423120 товарного знака в отношении товара 01 класса МКТУ «изделия (продукты) из

терморасширенного графита для промышленных целей» произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что в гражданском обороте обозначение «ГРАФИТЕКС» позиционируется в качестве уплотнительного материала на основе терморасширенного графита с добавлением углеродных, армидных, фторопластовых волокон, который производится и реализуется рядом лиц, например, ООО «КАРБОН ГРУПП», ООО «ПРИМА СЕРВИС», ООО «РУФЛОН», ООО «ТЕХРЕЗИНА СЕВЕРО-ЗАПАД», ООО «ГЕРМЕТКОМПЛЕКТ», ООО «АгроПромКомплект», ООО «РТИ ЕВРАЗ», ООО «ТД «НАРТИ».

Лицо, подавшее возражение, ссылается на сайт правообладателя, на котором указывается, что «ГРАФИТЕКС» - официально зарегистрированная торговая марка, которая объединяет в группу безасбестовые уплотнительные изделия из терморасширенного графита и включает графитные набивки, кольца, графитную фольгу, графитовую ленту, прокладки уплотнительные.

По мнению лица, подавшего возражение, предлагаемая к продаже продукция, представляющая собой уплотнительный материал, в том числе в виде набивки, и относится к 17 классу МКТУ, что обусловлено его свойствами и назначением, а не к 01 классу МКТУ, как это указано в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №423120.

Между тем, несмотря на отсутствие 17 класса МКТУ в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120, правообладатель инициировал судебное разбирательство (дело №А41-72996/2024) о незаконном использовании обозначения «ГРАФИТЕКС» в отношении уплотнительных материалов, изготавливаемых лицом, подавшим возражение, из терморасширенного графита, что обуславливает заинтересованность ООО «Егорьевский Завод РТИ» в подаче настоящего возражения.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, полагает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423120 подлежит признанию недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «изделия (продукты) из терморасширенного графита для промышленных целей».

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы:

(1) скриншот сайта «Karbon» // <https://karbon-group.ru/nabivkagrafiteks?ysclid=m4710mw0h8184037864>;

(2) скриншот сайта «Прима Сервис» // <https://prima-zip.ru/goods/Nabivka-Grafiteks?vsclid=m472d044o0773140728>;

(3) скриншот сайта «Ruflon» // <https://ruflon.ru/products/nabivka-salnikovaya-grafiteks-161f/?ysclid=m472190b8d863998857>;

(4) скриншот сайта «Группа компаний ПромХимРесурс» (ПХС) // <https://rtispb.com/katalog/nabivka/nabivka-bezasbestovaya-grafiteks/?ysclid=m472vnksmf854382019>;

(5) скриншот сайта «ГЕРМЕТКОМПЛЕКТ» // <https://germet.ru/katalog/uplotnitelnyiematerialyi/salnikovyye-nabivki/ftoroplastovyye/nabivka-iz-grafitonapolnennogo-ptfe/>;

(6) скриншот сайта «АгроКомплекс» // <https://apk26.ru/catalog/nabivka-salnikovayagrafiteks-500-f-product-136.html>;

(7) скриншот сайта «РТИ ЕВРАЗ» // <https://novosibirsk.rtievraz.ru/asbotechnicheskietovari/nabivki-salnikovie-/salnikovie-nabivki%3A-ms--germomum--grafleks--vati--pgn--urtex--grafiteks--gs--prs--spetopak>;

(8) скриншот сайта «НАРТИ» // https://bsnarti.ru/catalog/asbestotekhnicheskije_izdeliya/salnikovye_nabivki/salnikovye_nabivki_bezasbestovye/32495/;

(9) скриншот сайта правообладателя товарного знака по свидетельству №423120 АО «Завод АТИ» // <https://zavodati.ru/nashi-torgovye-marki/grafitex>;

(10) скриншот сайта правообладателя товарного знака по свидетельству №423120 АО «Завод АТИ» // <https://zavodati.ru/katalog/uplotnitelnye-izdeliya/materialv-iz-trg-grafitex/nabivki-iz-trg-termorasshirennoRo-grafita>;

(11) Набивки сальниковые плетеные. ТУ 2573-002-12058737-2005;

(12) Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации;

(13) ГОСТ 34708-2021 Арматура трубопроводная. Уплотнительные материалы на основе терморасширенного графита. Общие технические условия;

(14) Влияние структурно-морфологических особенностей терморасширенного графита на износостойкость композиционного материала с кремнийорганическим связующим / Д.М. Караваев, А.М. Ханов, Е.В. Матыгуллина, Л.Д. Сиротенко // Известия Самарского научного Центра Российской академии наук. - 2013. - Т. 15, №4(6). - С. 378-381;

(15) Ильина Е.Т., Колпащикова В. Л. Применение уплотнительных материалов на основе терморасширенного графита для герметизации узлов энергетического оборудования». - М.:Инженер-механик - С.20;

(16) Чулкин С.Г., Бреки А.Д. Сравнительные испытания уплотнений из терморасширенного графита и асбестовых материалов. Актуальные проблемы морской энергетики: материалы девятой Международной научно-технической конференции. - СПб.: Изд-во СПбГМТУ, 2020, С. 572.

Однако, помимо вышесказанного, лицо, подавшее возражение, представило дополнения к поданному возражению, в корреспонденции, поступившей 14.02.2025, 03.04.2025, 04.07.2025, 08.07.2025, где приводит новые аргументы, которые, по его мнению, свидетельствуют о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120 нормам законодательства в целом.

В корреспонденции от 14.02.2025 лицо, подавшее возражение, настаивает, что производимый им и правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120 товар «сальниковая набивка из терморасширенного графита» относится к такой категории как «уплотнительные материалы», что соответствует 17 классу МКТУ. Указанный в 01 классе МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120 вид товара «изделия (продукты) из терморасширенного графита для промышленных целей» однородны товару 17 класса МКТУ «уплотнительные материалы».

Приведенные в корреспонденции от 14.02.2025 доводы лица, подавшего возражение, сопровождаются копиями следующих документов:

(17) скриншот титульного листа «ГОСТ 34708-2021 Арматура трубопроводная. Уплотнительные материалы на основе терморасширенного графита. Общие технические условия (с поправками);

(18) скриншот п.3.4 «ГОСТ 34708-2021 Арматура трубопроводная. Уплотнительные материалы на основе терморасширенного графита. Общие технические условия (с поправками);

(19) скриншот товара «Сальниковая набивка АР («Графитекс 101)» лица, подавшего возражение;

(20) скриншот товара «Набивка АРС («Графитекс 101С)» лица, подавшего возражение;

(21) скриншот товара «Набивка сальниковая скатанная прорезиненная хлопчатобумажная ХБР («Графитекс 105)» лица, подавшего возражение;

(22) скриншот титульного листа «НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ ПЛЕТЕННЫЕ» ГОСТ 34708-2021 ТУ 2573-001-86678852-2008 (Код ОКП 2573);

(23) скриншот стр. 3 «НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ ПЛЕТЕННЫЕ» ГОСТ 34708-2021 ТУ 2573-001-86678852-2008 (Код ОКП 2573);

(24) скриншот титульного листа ГОСТ 5152-84 «Набивки сальниковые. Технические условия»;

(25) скриншот п.6 ГОСТ 5152-84 «Набивки сальниковые. Технические условия»;

(26) скриншот товара «Набивки из терморасширенного графита «Графитекс» (п.1.5);

(27) скриншот товаров «Набивки углеродные «Графитекс» (п.1.6) и «Набивки на основе фторопластовых и арамидных волокон «Графитекс» (1.7) правообладателя;

(28) скриншот товаров «Уплотнительная лента из терморасширенного графита» (КГФ) «Графитекс» (1.8)» и «Сальниковые кольца из высокочистого терморасширенного графита (ТРГ) (п.1.9) правообладателя;

(29) скриншот товара «Материалы графитовые листовые (МГЛ) «Графитекс» (п.1.10)» правообладателя;

(30) скриншот с сайта «Гермет.Урал» о терморасширенном графите;

(31) скриншот начала статьи «Терморасширенный графит». Сайт «Большая российская энциклопедия»;

(32) скриншот текста статьи «Терморасширенный графит». Сайт «Большая российская энциклопедия»;

(33) скриншот титульного листа статьи «Технология и аппаратурное оформление процесса производства уплотнительных материалов из терморасширенного графита» Исаев О.Ю., Смирнов Д.В., Лепехин В.П., Белова М.Ю., Колесова С.М.;

(34) скриншот текста статьи «Технология и аппаратурное оформление процесса производства уплотнительных материалов из терморасширенного графита» Исаев О.Ю., Смирнов Д.В., Лепехин В.П., Белова М.Ю., Колесова С.М.;

(35) скриншот титульного листа Руководящий документ РД 153-34.1-39.605-2002 Общие требования и указания по применению уплотнений из терморасширенного графита в арматуре ТЭС;

(36) скриншот п.2.1. Руководящего документа РД 153-34.1-39.605-2002 Общие требования и указания по применению уплотнений из терморасширенного графита в арматуре ТЭС;

(37) скриншот с сайта правообладателя;

(38) скриншот из поисковой сети Яндекс в режиме «инкогнито»;

(39) скриншот из поисковой сети Яндекс в режиме «инкогнито»;

(40) скриншот Толкового словаря Ожегова.

В корреспонденции от 03.04.2025 лицо, подавшее возражение, указало, что сходство обозначения «ГРАФИТЕКС» по свидетельству №423120 с товарным знаком «ГРФИТЭКС» по свидетельству №400678 с приоритетом от 30.10.2008, зарегистрированного на имя ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» для товаров 17 класса МКТУ «амортизаторы резиновые; арматура трубопроводов для сжатого воздуха неметаллическая; асбест; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; балата; бумага асбестовая; бумага для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна пластмассовые (за исключением текстильных); волокна углеродные [за исключением текстильных]; волокно асбестовое; волокно вулканизированное; гуттаперча; держатели из пеноматериала для цветов; диэлектрики (изоляторы); ограждения плавучие, препятствующие

загрязнению водной поверхности; замазки; изоляторы; картон асбестовый; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук, сырой или частично обработанный; клапаны изоляционные; краски, лаки изоляционные; латекс [каучук]; ленты изоляционные; ленты клейкие [за исключением медицинских, канцелярских или бытовых]; листы асбестовые; листы вязкие [за исключением упаковочных]; листы целлофановые [за исключением упаковочных]; материалы армирующие для труб, трубопроводов неметаллические; материалы для конопачения; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные, в том числе экструзионный пенополистирол; материалы для тормозных прокладок; материалы фильтрующие; масла изоляционные; мешки резиновые (конверты, сумки) для упаковки; муфты для труб неметаллические; муфты резиновые для защиты деталей машин; набивки асбестовые; нити паяльные пластмассовые; нити (пластмассовые, резиновые, эластичные) не для текстильных целей; основания асбестовые; ограничители резиновые; перчатки изоляционные; пластмассы, частично обработанные; пластыри изоляционные; пленки пластмассовые [за исключением используемых для упаковки]; пленки противоослепляющие для окон [тонируемые]; покрытия асбестовые; покрытия звукоизоляционные из коры; покрытия пластиковые защитные для сельскохозяйственных целей; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки уплотнительные; растворы каучуковые; слюда; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; соединения для труб (неметаллические); составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани асбестовые; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; трубы гибкие неметаллические; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств; уплотнения водонепроницаемые; фольга металлическая изоляционная; формы эбонитовые; шифер асбестовый; шлаковата изоляционная; шланги (пожарные, для полива); шторы асбестовые; эбонит», установленное на стадии экспертизы, послужило основанием для отказа в его регистрации для заявленных товаров 17 класса МКТУ, однако, ошибочно не была

установлена однородность товаров 17 класса МКТУ указанного товарного знака по свидетельству №400678 с товарами 01, 22 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, что повлекло неправомерную регистрацию в этой части.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №423120 вводит потребителя в заблуждение относительно вида товаров и его производителя.

Из указанного дополнения к возражению следует, что лицо, его подавшее, использовало обозначение «ГРАФИТЕКС» для индивидуализации товаров 17 класса МКТУ «сальниковые набивки» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120, подтверждением чего служат архивные данные от 24.10.2007 и от 22.03.2009 с сайта правообладателя <http://ezrti.ru>, а также сайтов иных лиц: от 24.04.2008 с сайта <https://www.ypag.ru>, от 27.05.2008 с сайта <https://www.flexcom.ru>. Обозначение «ГРАФИТЕКС» также использовался для индивидуализации сальниковой набивки третьими лицами, например, компанией «Красный Луч-М» согласно информации от 18.06.2009 с сайта <https://megasklad.ru>. Также лицо, подавшее возражение, представляет сведения о реализации товаров 17 класса МКТУ «набивки из терморасширенного графита, набивка сальниковая» в сопровождении обозначения «ГРАФИТЕКС» на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Приведенные в корреспонденции от 03.04.2025 доводы лица, подавшего возражение, по его мнению, иллюстрируют копии следующих документов:

(41) уведомление о несоответствии требованиям законодательства обозначения «ГРАФИТЕКС» по заявке №2009716134;

(42) скриншот с сайта «веб.архив»: использование лицом, подавшим возражение, обозначения «ГРАФИТЕКС» для товара «набивка из терморасширенного графита 101, 101С» от 24.10.2007;

(43) скриншот с сайта «веб.архив»: использование лицом, подавшим возражение, обозначения «ГРАФИТЕКС» для товара «набивка 101С» от 22.03.2009;

(44) скриншот с сайта <https://www.ypag.ru>: использование лицом, подавшим возражение, обозначения «ГРАФИТЕКС» для товара «набивка из терморасширенного графита» от 24.04.2008;

(45) скриншот с сайта <https://www.flexcom.ru>: использование лицом, подавшим возражение, обозначения «ГРАФИТЕКС» для товара «набивка из терморасширенного графита армированная» от 25.05.2008;

(46) скриншот с сайта <https://megasklad.ru>: использование лицом, подавшим возражение, обозначения «ГРАФИТЕКС» для товара «набивка сальниковая» от 18.06.2009;

(47) товарные накладные и счета-фактуры №33 от 17.03.2008, №64 от 06.05.2008, №93 от 25.06.2008, №128 от 27.08.2008, №128 от 27.08.2008, №40 от 01.10.2008, №52 от 09.10.2008, №62 от 17.10.2008, №64 от 17.10.2008, №67 от 17.10.2008, №73 от 29.10.2008, №87 от 31.10.2008, №102 от 17.11.2008, №110 от 20.11.2008, №114 от 21.11.2008, №119 от 03.12.2008, №6 от 15.01.2009, №20 от 29.01.2009, №41 от 16.02.2009, №42 от 16.02.2009, №43 от 17.02.2009, №50 от 20.02.2009, №62 от 26.02.2009, №67 от 03.03.2009, №76 от 13.03.2009, №87 от 20.03.2009, №97 от 26.03.2009, №99 от 27.03.2009, №100 от 27.03.2009, №94 от 30.03.2009, №113 от 02.04.2009, №114 от 02.04.2009, №117 от 06.04.2009, №128 от 07.04.2009, №134 от 10.04.2009, №141 от 14.04.2009, №150 от 16.04.2009, №164 от 20.04.2009, №166 от 22.04.2009, №179 от 27.04.2009, №182 от 27.04.2009, №183 от 28.04.2009, №184 от 28.04.2009, №185 от 28.04.2009 на поставку третьим лицам набивки «ГРАФИТЕКС».

В корреспонденции от 04.07.2025 лицо, подавшее возражение, указало, что поставщиками товаров в товарных накладных, в представленных в корреспонденции от 03.04.2025, являются связанные друг с другом и с лицом, подавшим возражение, лица – ООО «Егорьевский завод РТИ» (ИНН 5011029498) и ЗАО «Егорьевский завод резиновых технических изделий» (ИНН 5011023961). Генеральным директором ООО «Егорьевский завод РТИ» (ИНН 5011029498), как у лица, подавшего возражение (ИНН 7714373716) выступает Будин А.Е., а в ликвидированном 22.11.2017 ЗАО «Егорьевский завод резиновых технических изделий» (ИНН

5011023961) генеральным директором был Тихонов А.В., который, в свою очередь, также является учредителем вышеназванного ООО «Егорьевский завод РТИ» (ИНН 5011029498).

Лицо, подавшее возражение, просит административный орган в настоящем заключении, в случае несогласия с приведенными в возражении аргументами, указать, что товары 01 класса МКТУ «изделия (продукты) из терморасширенного графита для промышленных целей» не являются однородными товарам 17 класса МКТУ, тем самым подтвердив выводы экспертизы, указанные в тексте уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения «ГРАФИТЕКС» по заявке №2009716134, предшествующие государственной регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120.

Вышеуказанные доводы, приведенные в корреспонденции от 04.07.2025, включают копии следующих документов:

(48) выписка из ЕГРЮЛ с информацией об ЗАО «Егорьевский завод резиновых технических изделий» (ИНН 5011023961);

(49) выписка из ЕГРЮЛ ООО «Егорьевский завод РТИ» (ИНН 5011029498) ООО «Егорьевский завод РТИ» (ИНН 5011029498);

(50) выписка из ЕГРЮЛ с информацией об ООО «Егорьевский завод РТИ» (ИНН 7714373716);

(51) уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения «ГРАФИТЕКС» по заявке №2009716134 от 06.07.2010 с ответом правообладателя.

Кроме того, в корреспонденции от 08.07.2025, лицо, подавшее возражение, представил новые доводы, согласно которым оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423120 в отношении всех товаров 01 и 22 классов МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что спорное обозначение «ГРАФИТЕКС» имеет конкретное смысловое значение, исходя из сведений, опубликованных в сети Интернет, где под названным обозначением

позиционируются современные уплотнительные материалы на основе терморасширенного графита с добавлением углеродных, арамидных и фторопластовых волокон. Набивки изготавливаются из терморасширенного графита ТРГ, экспандированного фторопласта (PTFE пряжи), высокотемпературного и низкотемпературного углеродного волокна и из арамидной (кевларовой пряжи), а также из различных комбинаций этих волокон с разнообразными добавками и пропитками. Набивки изготавливаются в виде гибкого жгута квадратного сечения диагональным (сквозным) плетением, сечением от 3*3 мм до 50*50 мм, поставляются на катушках в металлической или картонной таре с расфасовкой от 5 до 30 кг.

Таким образом, словесный элемент «ГРАФИТЕКС», по мнению лица, подавшего возражение, не обладает различительной способностью, поскольку указывает на вид, свойства и назначение товаров 01, 22 классов МКТУ, таких как «графит для промышленных целей; изделия (продукты) из терморасширенного графита для промышленных целей; волокна углеродные, арамидные, керамические для текстильных целей».

Лицо, подавшее возражение, сообщает, что обозначение «ГРАФИТЕКС» используется различными лицами для маркировки набивки из терморасширенного графита (например, <https://nt-tmg.ru/katalog/nabivki-salnikovye-pletenye/grafiteks/101/> (ООО «Новые технологии»), <https://ruflon.ru/products/nabivka-salnikovaya-grafiteks-161f/> (ООО «РУФЛОН»), <https://promportal.su/goods/70903909/nabivka-grafiteks-500-10hl0-mm.htm> (ПКФ Цветная металлургия), <https://karbon-group.ru/nabivka-grafiteks> (ООО «Карбон Групп») и др.) и не способен индивидуализировать товары конкретного производителя.

Учитывая, что «ГРАФИТЕКС» представляет собой название определенного вида уплотнительного материала, при маркировке им товаров иного вида и назначения, оно способно порождать ложные представления о товарах. Товарный знак «ГРАФИТЕКС» по свидетельству №423120 зарегистрирован в отношении товаров 22 класса МКТУ, а именно «прокладочные материалы текстильные; набивочные материалы (за исключением из резиновых и пластических материалов)».

Для этих товаров слово «ГРАФИТЕКС» способно порождать неверное представление вида, свойства и назначения товаров, следовательно, обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров.

Учитывая все вышесказанное, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423120 полностью.

В качестве аргументации своей позиции лицо, подавшее возражение, представило:

(52) сведения из сети Интернет о значении слова «ГРАФИТЕКС», а именно скриншоты с сайтов <https://centr-rti.ru/catalog/22>, <https://prima-zip.ru/goods/Nabivka-Grafiteks>.

Правообладатель спариваемого товарного знака по свидетельству №423120, ознакомленный в установленном порядке с возражением, в корреспонденции, поступившей 20.01.2025, направил в административный орган отзыв на возражение, указав на необоснованность требований ООО «Егорьевский завод РТИ».

Согласно отзыву правообладатель производит терморасширенный графит для промышленного применения, который выпускается как в виде порошка, так и виде пластин (пленок), брикетов, стержней, полос, нитей и т.п., которые, представляя собой первичные изделия, реализуются потребителям для последующего изготовления из них конкретных конечных продуктов. Большую часть производимого терморасширенного графита правообладатель использует в собственном производстве, преимущественно для изготовления набивочных материалов (набивок), однако наличествует и реализация терморасширенного графита (как в виде порошка, так и в виде первичных продуктов) другим потребителям.

Правообладатель обращает внимание, что вид товара «графит для промышленных целей» присутствовал в 01 классе МКТУ как на дату приоритета оспариваемого товарного знака, так и на дату подачи возражения. Учитывая, что терморасширенный графит для промышленных целей может поставляться в виде

разных продуктов (сыпучий порошок, брикеты, заготовки и т.д.), товарный знак в отношении товаров 01 класса МКТУ зарегистрирован законно.

Правообладатель изготавливает из терморасширенного графита текстильные волокна (нити), а из них набивочные и прокладочные материалы (набивки и прокладки), вследствие чего также правомерно осуществил регистрацию товарного знака по свидетельству №423120 и для товаров 22 класса МКТУ, перечень которого в редакции МКТУ, действовавшей на дату приоритета товарного знака, включал набивочные материалы, за исключением резиновых или пластмассовых, волокна углеродные для текстильных целей, волокнистое сырье текстильное, волокно текстильное, прокладки из волокнистых материалов, материалы для прокладки за исключением резиновых или пластмассовых. Аналогичные товары включены в 22 класс МКТУ в ее редакции, действующей в настоящее время.

Правообладатель обращает внимание, что лицо, подавшее возражение, реализует на рынке набивки (набивочные материалы), которые он изготавливает из терморасширенного графита и маркирует их обозначением «ГРАФИТЕКС», в нарушение исключительного права правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120, при этом полагая, что набивки из терморасширенного графита являются товаром 17 класса МКТУ, в то время как они соответствуют 22 классу МКТУ. Между тем, 17 класс МКТУ в 8 редакции, действовавшей на дату приоритета оспариваемого товарного знака, включал такие позиции как асбестовая набивка, волокна углеродные за исключением текстильных, набивочные материалы резиновые или пластмассовые (прокладки, набивки), при этом терморасширенный графит не является ни резиной, ни пластмассой, ни асбестом, а нити из него относятся к текстильным (производство набивок из нитей относится к текстильному производству). Что касается действующей в настоящее время 12-ой редакции МКТУ, то 17 класс содержит такие позиции как материалы набивочные резиновые или пластмассовые, набивка из резины и из пластика, набивки асбестовые, волокна углеродные, за исключением текстильных. Таким образом, учитывая то, что терморасширенный графит это углеродный материал, но при этом не резина или

пластмасса, то набивки, изготовленные из текстильных нитей из терморасширенного графита, не могут быть отнесены к 17 классу 12-ой редакции МКТУ.

Как полагает правообладатель, оспариваемый товарный знак по свидетельству №423120, не является ложным, не способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя, не является обозначением тождественным или сходным до степени смешения с товарными знаками, наименованиями мест происхождения товаров, фирменными наименованиями и коммерческими обозначениями, и не имеет никаких других ограничений для государственной регистрации в отношении товаров 01, 22 классов МКТУ, а причиной подачи возражения является незаконное использование им оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120.

В дополнении к отзыву, поступившему в корреспонденции от 31.03.2025, правообладатель оспаривает наличие заинтересованности ООО «Егорьевский завод РТИ» в подаче настоящего возражения, незаконно использующего оспариваемый товарный знак по свидетельству №423120 в отношении уплотнительных материалов, изготовленных из терморасширенного графита, которые соотносятся с товарами 22 класса МКТУ. При этом в отношении товаров 01 класса МКТУ законный интерес в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака у ООО «Егорьевский завод РТИ» не прослеживается. Напротив, подача такого возражения является злоупотреблением правом и направлена на решение затягивание рассмотрения судебного дела №А41-72996/2024.

По мнению правообладателя, лицо, подавшее возражения, не обосновывает факт начала производства товаров под обозначением «ГРАФИТЕКС» до даты приоритета оспариваемого товарного знака и не предоставляет никаких доказательств известности потребителю словесного обозначения «ГРАФИТЕКС» в связи со своей деятельностью.

Правообладатель обращает внимание, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №423120 представляет собой словесное обозначение «ГРАФИТЕКС», состоящее из слога «графи» (графит) и «текс» (линейная плотность (толщина) графитной нити). Обозначение «ГРАФИТЕКС» отсутствует в отраслевых стандартах

и других нормативных документах или справочной информации как понятие или самостоятельный термин. В этой связи данное обозначение является нейтральным по отношению к товарам, указанным в перечне товарного знака, и само по себе не несет указания на конкретный вид изделий или его производителя, в силу чего не способно ввести потребителя в заблуждение относительно качеств товара и его изготовителя. Правообладатель подчеркивает, что представленные в возражении материалы не свидетельствуют о возможности использования графита исключительно для производства товаров, относящихся к 17 классу МКТУ, а также не позволяют говорить о возникновении и сохранении у потребителей стойкой ассоциативной связи между обозначением «ГРАФИТЕКС» и определенной разновидностью товаров 17 класса МКТУ.

Правообладатель полагает, что в законодательстве отсутствует основание для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку ввиду отнесения того или иного товара к конкретному классу МКТУ, а также обращает внимание, что довод о возможности использования обозначения «ГРАФИТЕКС» только для товаров 17 класса МКТУ опровергается самим содержанием МКТУ, в том числе действующей редакцией, допускающей отнесение изделий из графита в том числе к товарам 01 класса МКТУ. Подавая возражения, ООО «Егорьевский завод РТИ» преследует цель выяснения вопроса, к какому классу МКТУ необходимо отнести производимый им и предлагаемый к продаже под обозначением «ГРАФИТЕКС» товар «сальниковая набивка», что имеет правовое значение для разрешения конкретного судебного спора по делу №А41-72996/2024.

В дополнении к отзыву, поступившему на заседании коллегии, состоявшемся 13.05.2025, правообладатель повторно подчеркивает возможность изготовления из терморасширенного графита различных изделий, а не только товаров 17 класса МКТУ, выполняющих функцию уплотнителя, например, выпускаются такая продукция как графитовые кольца и листы, фольга, нагревательные элементы, тепловые и электромагнитные экраны, химически и термостойкие электропроводящие мембраны, химически стойкие футеровочные покрытия. Доводы о необходимости отнесения изделий из терморасширенного графита исключительно

к 17 классу МКТУ опровергаются, в том числе, и существовавшим ранее товарным знаком «ГРАФИТЭКС» по свидетельству №400678 с приоритетом от 30.10.2008, принадлежащим ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» и зарегистрированным, помимо товаров 17 класса МКТУ, в отношении товаров 06, 19, 27 классов МКТУ.

Правообладатель считает необоснованным и не доказанным тезис лица, подавшего возражения, о том, что обозначение «ГРАФИТЕКС» использовалось кем-либо иным для индивидуализации товаров, в том числе относящимся к 17 классу МКТУ «сальниковые набивки» до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120. Правообладатель не считает достоверными доказательствами по делу скриншоты страниц из Интернета, содержащие предложения к продаже товаров третьих лиц в сопровождении обозначения «ГРАФИТЕКС». Даже если допустить достоверность приведенных публикаций, то они, тем не менее, не подтверждают факта его использования спорного обозначения непосредственно лицом, подавшим возражение. Согласно открытым сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве юридического лица только 12.02.2016, т.е. не могло осуществлять деятельность на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120, а, значит, у потребителя не могло возникнуть стойкой ассоциативной связи с лицом, подавшим возражение, как производителем товаров под обозначением «ГРАФИТЕКС».

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №423120.

В качестве приложения к вышеназванным доводам правообладателем представляются копии следующих документов:

- (53) исковое заявление по делу №А41-72996/2024;
- (54) счета на оплату №2984 и №2985 от 08.12.2023 набивки «ГРАФИТЕКС».
- (55) выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражения.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. При этом подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты (07.07.2009) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120 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, №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением, в частности, требований пунктов 1 и 3 статьи 1483 настоящего Кодекса;

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена, в частности, с нарушением требований пунктов 6 статья 1483 Кодекса.

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; видовые наименования предприятий.

Как следует из требований подпункта 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.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует

устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

При оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку учитывается не любой интерес лица в его аннулировании, а лишь тот, на защиту которого направлено конкретное основание для отказа в государственной регистрации товарного знака, указанное в возражении. Данная правовая позиция нашла отражение в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2019 по делу №СИП-360/2019, от 18.05.2020 по делу №СИП-1/2019 и от 28.03.2022 по делу №СИП-824/2021.

Следует отметить, что лицо, подавшее возражение, высказывает аргумент об ошибочности предоставления правовой охраны товарному «ГРАФИТЕКС» знаку по свидетельству №423120 с приоритетом от 07.07.2009 в отношении товаров 01, 22 классов МКТУ при наличии товарного знака «ГРАФИТЭКС» по свидетельству №423120 с более ранним приоритетом от 09.02.2010, зарегистрированным на имя ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в отношении товаров 17 класса МКТУ, учитывая, что товарные знаки имеют сходство, а сопоставляемые перечни товаров включают позиции, связанные с уплотнительными материалами. При том сходство до степени смешения между этими товарными знаками было установлено в ходе экспертизы оспариваемого товарного знака и ему было отказано в регистрации для изначально заявленных товаров 17 класса МКТУ.

В этой связи необходимо указать, что названный довод возражения касается относительных оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарного знака, что соотносится с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, вследствие чего заинтересованность лица, подавшего возражение, подлежит оценке, в том числе, и применительно к указанной норме.

Предусмотренное подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ограничение в отношении государственной регистрации товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с имеющими более ранний приоритет товарными

знаками, установлено в пользу обладателя «старшего» права на названное средство индивидуализации.

Наличие у лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку, исключительного права на свой товарный знак является необходимым условием для установления обстоятельств заинтересованности такого лица. Аналогичный подход отражен в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам, в частности, от 10.11.2022 по делу №СИП-182/2022, от 20.04.2023 по делу №СИП-818/2022.

Таким образом, лицом, наделенным правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является только правообладатель товарного знака с более ранним приоритетом, либо его исключительный лицензиат (статья 1254 Кодекса).

В рассматриваемом споре лицо, подавшее возражение, очевидным образом не является правообладателем товарного знака «ГРАФИТЭКС» по свидетельству №423120. Учитывая, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №423120 не затрагивает исключительное право ООО «Егорьевский завод РТИ» на товарный знак с более ранним приоритетом, оно не может рассматриваться в качестве заинтересованного лица по вышеназванным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №423120.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении поступившего возражения.

Кроме того, правовая охрана названного товарного знака по свидетельству №400678 была прекращена еще 30.10.2018, т.е. задолго до подачи рассматриваемого возражения, а также давно истек предусмотренный законодательством пятилетний срок

для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423120 по нарушению чужого исключительного права на это средство индивидуализации.

В силу названных обстоятельств у коллегии нет правовых оснований для проведения сопоставительного анализа оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120 с упомянутым лицом, подавшим возражение, противопоставлением по товарному знаку по свидетельству №400678 на предмет выявления их сходства и однородности товаров.

Вместе с тем, в возражении приводятся доводы о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №423120 носит описательный характер, не обладает различительной способностью, способен ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и их изготовителя.

Доводы о несоответствии товарного знака положениям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса подразумевает применение абсолютных оснований для отказа в регистрации товарного знака, которые позволяют без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц оценить существо спорного обозначения, его способность выполнять различительную и индивидуализирующую функции товарного знака. При этом под различительной способностью товарного знака необходимо понимать способность обозначения вызывать в сознании потребителей ассоциации, связанные с конкретным производителем маркируемой продукции, а не с индивидуализируемыми товарным знаком товарами и услугами. Абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака установлены в интересах неопределенного круга лиц, т.е. носят публичный интерес.

Исходя из материалов возражения, ООО «Егорьевский завод РТИ», использующий обозначение «ГРАФИТЕКС» в своей коммерческой деятельности, и являющийся ответчиком по судебному иску правообладателя, рассматриваемому в Арбитражном суде Московской области (дело № А41-72996/2024), полагает, что спорное обозначение должно оставаться свободным в гражданском обороте.

Принимая во внимание конфликт интересов, касающийся использования спорного обозначения «ГРАФИТЕКС» между лицом, подавшим возражение, и

правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120, коллегия усматривает наличие заинтересованности ООО «Егорьевский завод РТИ» в оспаривании предоставления правовой охраны этого товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

По существу названных оснований необходимо указать следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ГРАФИТЕКС**» по свидетельству №423120 с приоритетом от 07.07.2029 является словесным, выполнен в стандартном шрифтовом исполнении. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ *«графит для промышленных целей; изделия (продукты) из терморасширенного графита для промышленных целей»* и 22 класса МКТУ *«волокна углеродные, арамидные, керамические для текстильных целей; прокладочные материалы текстильные; набивочные материалы (за исключением из резиновых и пластических материалов)»*.

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120 показал, что его единственным элементом является выполненное буквами кириллического алфавита слово «ГРАФИТЕКС». Аргументируя свое мнение о наличии смыслового значения названного слова, лицо, подавшее возражение, в дополнении к возражению от 08.07.2025, указывает, что, исходя из опубликованных в сети Интернет данных, под «ГРАФИТЕКСОМ» понимаются современные уплотнительные материалы на основе терморасширенного графита с добавлением углеродных, арамидных и фторопластовых волокон. Данное определение фигурирует на сайте <https://enter-rti.ru>, принадлежащем ООО «Центр РТИ Сервис», скриншот с которого приводится непосредственно в тексте возражения, поступившего 04.12.2024. При этом указанный сайт не носит словарно-справочного характера, а представляет собой платформу, на которой предлагаются к продаже товары третьего лица.

Между тем, лицом, подавшим возражение, не приводится ни одного словарно-справочного источника информации, в котором бы содержалось такое понятие как «графитекс» и приводилось бы легальное определение этого слова. При самостоятельном обращении к общедоступным словарно-справочным источникам

информации коллегия также не удалось выявить такой терминологической единицы применительно к виду какой-либо продукции.

Исходя из пояснений правообладателя, приведенных в дополнении к отзыву, поступившему 31.03.2025, «ГРАФИТЕКС» представляет собой словесное обозначение, образованное путем соединения части «графи», в основу которой положено слово «графит», и части «текс», означающей линейную плотность. Приведенная информация позволяет говорить о том, что слово «ГРАФИТЕКС» носит выдуманный характер, а его трактовка на предмет наличия смысловой составляющей носит субъективный характер.

Применительно к товарам 01, 22 классов МКТУ, содержащимся в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120, спорное словесное обозначение «ГРАФИТЕКС» напрямую не выступает в качестве их характеристики. Восприятие этого обозначения осуществляется через ряд смысловых ассоциаций и домысливания.

Лицо, подавшее возражение, не представило сведений о том, что обозначение «ГРАФИТЕКС» используется в энциклопедиях, словарях, стандартах, научно-популярных статьях, патентах, маркетинговых статьях и исследованиях, в рекламе, в сети Интернет, а также различными производителями непосредственно в качестве характеристики каких-либо товаров в принципе, в том числе и уплотнительных материалов, в отношении которых имеется спор в гражданском обороте между лицом, подавшим возражение, и правообладателем.

В связи с изложенным довод возражения об описательном характере обозначения «ГРАФИТЕКС» представляется не обоснованным.

Что касается тезиса лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «ГРАФИТЕКС» не обладает различительной способностью, поскольку используется различными хозяйствующими субъектами для сопровождения уплотнительных материалов, то, исходя из сложившихся правовых подходов, сформулированных в Информационной справке Суда по интеллектуальным правам¹, оценка спорного

¹ Информационная справка Суда по интеллектуальным правам, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденная постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017

обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из его восприятия рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный, при этом данная оценка осуществляется на конкретную дату – дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака и в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана.

В названной Информационной справке также подчеркивается, что если на момент государственной регистрации товарного знака он обладал различительной способностью, то последующая утрата такой различительной способности не влечет признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, т.е. наличие сведений о продукции иных лиц под спорным обозначением на дату подачи возражения не влечет вывода о признании недействительным правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Руководствуясь вышеизложенными правовыми подходами, коллегия исследовала представленные материалы возражения на предмет их соответствия обстоятельствам, сложившимся на дату (07.07.2009) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120 в отношении рынка уплотнительных материалов.

Так, приведенные в материалах поступившего возражения скриншоты с сайтов ООО «КАРБОН ГРУПП», ООО «ПРИМА СЕРВИС», ООО «РУФЛОН», ООО «ТЕХРЕЗИНА СЕВЕРО-ЗАПАД», ООО «ГЕРМЕТКОМПЛЕКТ», ООО «АгроПромКомплект», ООО «РТИ ЕВРАЗ», ООО «ТД «НАРТИ», ООО «Центр РТИ Сервис» (приложения 1 – 7, 52), осуществляющих введение в гражданский оборот уплотнительных материалов, таких как сальниковые набивки, в сопровождении спорного обозначения, не содержат даты размещения информации, следовательно, не могут свидетельствовать о ситуации, сложившейся на рынке на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120.

Аналогичные выводы следуют и в отношении ООО «Новые технологии», ООО «РУФЛОН», ПКФ Цветная металлургия, ООО «Карбон Групп», упомянутых в дополнении к возражению, поступившему 08.07.2025. Следует указать, что лицом, подавшим возражение, не были зафиксированы данные о продукции упомянутых лиц в объективной форме. Самостоятельно обратившись к названным источникам информации по приведенным лицом, подавшим возражение, интернет-адресам (<https://nt-tmg.ru/katalog/nabivki-salnikovye-pletenye/grafiteks/101/> (ООО «Новые технологии»), <https://ruflon.ru/products/nabivka-salnikovaya-grafiteks-161f/> (ООО «РУФЛОН»), <https://promportal.su/goods/70903909/nabivka-grafiteks-500-10h10-mm.htm> (ПКФ Цветная металлургия), <https://karbon-group.ru/nabivka-grafiteks> (ООО «Карбон Групп»)), коллегия не выявила даты размещения данных, о которых упоминается лицом, подавшим возражение, что не позволяет рассматривать эти сведения в качестве доказательств наличия деятельности названных лиц на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120. Более того, указанный интернет-ресурс <https://karbon-group.ru/nabivka-grafiteks> в принципе не доступен для обозрения.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, об осуществлении собственной деятельности по введению в гражданский оборот уплотнителей «ГРАФИТЕКС», то они также не свидетельствуют об отсутствии у спорного обозначения различительной способности на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №243120.

Так, приведенные в дополнении к возражению, поступившему 14.02.2025, скриншоты с сайта <https://egrack.ru> (приложения 19 - 21) не датированы, следовательно, эти документы не могут отражать обстоятельства, существовавшие на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120.

Также не могут свидетельствовать о деятельности лица, подавшего возражение, которое, исходя из сведений Единого государственного реестра юридических лиц (приложение 55) было зарегистрировано в качестве юридического лица только 12.02.2016, приведенные в дополнении к возражению, поступившему 03.04.2025,

товарные накладные и счета-фактуры из приложения 47, а также архивные данные с сайтов из приложений 42 – 46.

Как следует из поступивших в дополнение к возражению 04.07.2025 разъяснений лица, подавшего возражение, приведенные в приложениях 42 – 45, 47 данные касались деятельности ЗАО «Егорьевский завод резиновых технических изделий» (ИНН 5011023961) и ООО «Егорьевский завод РТИ» (ИНН 5011029498), аффилированных с лицом, подавшим возражение, которые осуществляли реализацию продукции «набивка «ГРАФИТЕКС» в период 2008 – 2009 годов, предшествующих дате приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120. Следует констатировать, что указанные документы действительно относятся к исследуемому периоду времени, однако не свидетельствуют о том, что фантазийное обозначение «ГРАФИТЕКС» на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120 воспринималось участниками рынка уплотнительных материалов и потребителями в качестве обозначения, не обладающего различительной способностью, применительно к конкретному товару. В данном случае, все доводы возражения касаются сальниковых набивок.

Сложившиеся правоприменительные подходы и основанные на них нормы права свидетельствуют о том, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Вместе с тем, одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности, о чем прямо свидетельствует сформулированные Судом по интеллектуальным правам выводы, нашедшие отражение в упомянутой выше Информационной справке. Судом по интеллектуальным правам подчеркивается, что факт использования обозначения должен учитываться наряду с

другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением.

При этом могут быть учтены, в частности, длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2015 по делу № СИП-537/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 20.07.2015 № 300-ЭС15-4629 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 09.02.2015 по делу № СИП-687/2014), осведомленность потребителей об использовании обозначения различными производителями.

Поскольку в настоящем деле лицом, подавшим возражение, подобного рода документов не представлено, у коллегии нет оснований для вывода о том, что у обозначения «ГРАФИТЕКС» отсутствовала различительная способность на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120 в отношении каких-либо из приведенных в его перечне товаров 01, 22 классов МКТУ, в том числе в отношении указанной в перечне 22 класса МКТУ продукции «прокладочные материалы текстильные; набивочные материалы (за исключением из резиновых и пластических материалов)», которая непосредственно относится к уплотнительным материалам».

Таким образом, резюмируя изложенные обстоятельства в совокупности, нет оснований говорить о том, что товарный знак по свидетельству №423120 на дату его приоритета имел описательный характер и не обладал различительной способностью для товаров 01, 22 классов МКТУ, указанных в его перечне, а, следовательно, не мог быть зарегистрирован согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отсутствие доказательств, свидетельствующих об описательном характере слова «ГРАФИТЕКС» в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120, спорное обозначение воспринимается в фантазийном ключе, следовательно,

не может порождать ложные, не соответствующие действительности представления о товарах 01, 22 классов МКТУ. В этой связи декларативное утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №423120 способен вызывать в сознании потребителя не соответствующие действительности представления о товаре и тем самым ввести его в заблуждение представляется необоснованным.

Коллегия приняла во внимание изложенный лицом, подавшим возражение, тезис о том, что приведенный в перечне 01 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120 вид товара «изделия (продукты) из терморасширенного графита для промышленных целей» относится к 17 классу МКТУ, и считает его несостоятельным в плане применения к товарному знаку положений подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что 01 класс МКТУ включает, в основном, химические продукты, предназначенные, в частности, для использования в промышленных целях. Среди таких продуктов как на дау приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120, так и в настоящее время, 8-ая и 12-ая редакции МКТУ включали такой вид товара как «графит для промышленных целей», т.е. речь идет о графите как о первичном изделии, который представляет собой сырье для последующего использования в различных областях промышленности при изготовлении различной графтосодержащей продукции, которая, в свою очередь относится к иным классам МКТУ, например, к 17, 22 классам МКТУ. Таким образом, приведенный в 01 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120 полностью соответствует установленной МКТУ классификации.

Следует указать, что довод о неверной классификации того или иного товара, в отношении которого зарегистрирован товарный знак, не влечет за собой вывод о ложном характере этого средства индивидуализации и его несоответствии требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Также не предусмотрено оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку по причине неверной классификации товаров, в отношении которых ему была предоставлена правовая охрана, исходя из оснований, приведенных в статье 1512 Кодекса.

Между тем, лицо, подавшее возражение, также полагает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №423120 на дату его приоритета был способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителе таких уплотнительных материалов как сальниковые набивки.

Необходимо отметить, что позиция лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120 вызывать не соответствующие действительности представления об изготовителе товаров носит противоречивый характер, поскольку не согласуется с его же доводом относительно общеупотребимости обозначения «ГРАФИТЕКС» и отсутствии у него различительной способности.

Вместе с тем, в части упомянутого довода возражения коллегия считает необходимым указать сложившееся правовые подходы, сформулированные в упомянутой выше Информационной справке, согласно которым способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Как упоминалось выше, приведенные в дополнении к возражению, поступившему 03.04.2025, документы из приложений 42 - 47 свидетельствуют о введении в гражданский оборот в период 2008 – 2009 годов до даты приоритета оспариваемого товарного знака такой продукции как «набивка «ГРАФИТЕКС»,

которая осуществлялась ЗАО «Егорьевский завод резиновых технических изделий» (ИНН 5011023961) и ООО «Егорьевский завод РТИ» (ИНН 5011029498).

Вместе с тем, все упомянутые документы не свидетельствуют о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №423120 названная выше продукция в сопровождении обозначения «ГРАФИТЕКС» однозначно ассоциировалась у потребителя исключительно с указанными лицами, которые, при этом, воспринимались в качестве связанных друг с другом предприятий. Мнение потребителей в отношении наличия подобных ассоциаций в возражении отсутствует.

Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно изготовителя товара по смыслу требований, изложенных в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не является обоснованным.

Резюмируя все обстоятельства дела в совокупности, коллегия полагает, что доводы поступившего возражения не являются убедительными ни по одному приведенному в нем основанию для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423120.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.12.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №423120.