

## **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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 28.01.2019, поданное ООО «Энергоэффективные покрытия», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 666429, при этом установила следующее.

**teplo-effect**  
METT PLAST

Оспариваемый товарный знак **teplo-effect** по заявке № 2016745465 с приоритетом от 01.12.2016 зарегистрирован 09.08.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 666429 на имя Ореховой Екатерины Владимировны, 140411, Московская область, г. Коломна, ул. Гагарина, 1а, кв. 49 (далее – правообладатель) в отношении товаров 02, 17, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 01.12.2026.

В поступившем 28.01.2019 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 666429 оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на



товарный знак

по свидетельству № 581435 с приоритетом от

06.07.2015 [2] в отношении товаров 17, услуг 35 классов МКТУ;



- оспариваемый товарный знак

по свидетельству № 666429 [1]

является словесным обозначением и содержит сложносоставное слово «teplo-effect», которое выполнено крупным жирным шрифтом строчными буквами, и словесные элементы «METT» И «PLAST», которые выполнены более мелким шрифтом в виде построчных приписок под частями слова «teplo-effect». Элемент «teplo-effect» является главным различительным элементом оспариваемого товарного знака вследствие его доминирующего положения;

- главный различительный элемент «teplo-effect» оспариваемого товарного знака [1] сходен со словесным элементом противопоставленного товарного знака [2] до степени близкой к их тождеству, вследствие фонетического и семантического тождества и высокой степени сходства их шрифто-графического выполнения. Фонетическое и семантическое тождество сравниваемых элементов обусловлено их полным звуковым совпадением по всем признакам звукового сходства и совпадением смыслового значения их вторых частей, воспроизводящих слово «effect», которое в переводе с английского языка на русский язык означает «эффект», и идентичным словообразованием их путем слитного написания через дефис со словесным элементом «teplo», являющимся первой их частью, который представляет собой транслитерацию латинскими буквами русского слова «тепло»;

- высокое графическое сходство сравниваемых словесных элементов знаков [1] и [2] обусловлено совпадением общего зрительного впечатления;

- с учетом признаков, по которым определяется однородность товаров/услуг, к товарам и услугам оспариваемого товарного знака [1], однородным с товарами и услугам, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [2], относятся: материалы, предназначенные для изоляции, конопачения и уплотнения, включая необработанные и частично обработанные каучук, резину, гуттаперчу,

асбест, слюду и заменители этих материалов, тепло- электро- и звукоизоляционные материалы, частично обработанные пластмассы, используемые для изоляции, и изделия из этих материалов, включенные в 17 класс МКТУ; краски, лаки, красящие вещества для промышленных целей, материалы для покрытий, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения, разбавители, загустители, фиксаторы и сиккативы для красок и лаков, включенные в 02 класс МКТУ; услуги, оказываемые рекламными агентствами, услуги в области управления коммерческой деятельностью предприятия, включая информационные и консультационные услуги в области бизнеса, услуги по продвижению товаров и организации продаж и закупок товаров для третьих лиц, включенные в 35 класс МКТУ. При этом сравниваемые товары/услуги могут быть отнесены потребителями к тому же источнику происхождения (изготовителю).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 666429 частично, а именно, в отношении следующих товаров 02 класса МКТУ «белила свинцовые; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; грунтовки; гуммилак; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; красители; краски; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски клеевые; краски огнестойкие; краски типографские; краски типографские для клиширования; краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин; краски эмалевые; лак асфальтовый; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; паста серебряная; пасты типографские [чернила]; пигменты; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; покрытия необрастающие; политуры; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы; разбавители для красок; разбавители для лаков; сажа [краситель]; сажа ламповая [пигмент]; сгустители для красок; сиккативы [ускорители высыхания] для красок;

смазки антикоррозионные консистентные; составы для предотвращения потускнения металлов; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; эмали [лаки]», товаров 17 класса МКТУ «асбест; ацетил целлюлоза, частично обработанная; бумага асбестовая; бумага для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; волокно асбестовое; волокно вулканизированное; гуттаперча; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; картон асбестовый; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны из натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; латекс [каучук]; лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; листы асбестовые; листы вискозные, за исключением упаковочных; листы целлофановые, за исключением упаковочных; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы, задерживающие тепловое излучение; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы уплотняющие герметические для соединений; 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; перчатки изоляционные; пластмассы, частично обработанные; пластыри изоляционные; покрытия асбестовые; покрытия звукоизоляционные из коры; полотно асбестовое; пробки резиновые; прокладки; прокладки для компенсации теплового расширения;

прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; растворы каучуковые; резина сырая или частично обработанная; слюда необработанная или частично обработанная; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани асбестовые; ткани изоляционные; ткани из стекловолокна изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фольга металлическая изоляционная; формы эбонитовые; шифер асбестовый; шлаковата [изолятор]; шнуры резиновые; шторы асбестовые предохранительные; эбонит [вулканизированная резина]», услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных

и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов».

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- публикация сведений из Госреестра по товарному знаку № 666429, [http://www.fips.ru/fips\\_servl/fips\\_servlet](http://www.fips.ru/fips_servl/fips_servlet) - [3];
- публикация сведений из Госреестра по товарному знаку № 581435, [http://www.fips.ru/fips\\_servl/fips\\_servlet](http://www.fips.ru/fips_servl/fips_servlet) - [4];
- распечатка перевода слова «effect» с английского языка на Яндекс.Переводчик-словарь, <https://translate.yandex.ru> - [5].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 28.01.2019 возражением, представил отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] не являются сходными до степени смешения;
- противопоставленный товарный знак [2] содержит изобразительный элемент в виде льющейся струи краски красного цвета. При этом изобразительный элемент является элементом, на котором акцентируется внимание потребителя, так как именно он занимает значительный объем товарного знака [2];
- оспариваемый товарный знак [1] содержит только словесные элементы и состоит из сочетания двух товарных знаков, принадлежащих правообладателю:

**effectplast**

по свидетельству № 366204, приоритет от 05.10.2007 и

**teplomett**

по свидетельству № 475632, приоритет от 01.09.2010;

- оспариваемый товарный знак [1] вместе с товарными знаками по свидетельствам № 366204 и № 475632 составляет серию товарных знаков правообладателя;
- лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства известности и репутации противопоставленного товарного знака [2] среди потребителей российского рынка. Между тем, товарные знаки по свидетельствам № 366204 и № 475632, входящие в серию с оспариваемым товарным знаком [1], обладают более ранними приоритетами, по сравнению с товарным знаком [2] и известны российским потребителям;
- правообладатель выражает согласие в отношении частичного совпадения товаров 17 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков [1] и [2];
- отнесение сравниваемых товаров под одно общее родовое понятие, не позволяет однозначно считать их однородными. Материалы, задерживающие тепловое излучение или материалы звукоизоляционные не могут быть однородными или взаимозаменяемыми с материалами изоляционными. Так, вата для конопачения, войлок асбестовый, войлок изоляционный, волокна пластмассовые (за исключением текстильных), волокно асбестовое, гуттаперча, картон асбестовый, каучук жидкий, каучук синтетический и др. по своим физическим и химическим характеристикам, а

также способу изготовления и способу применения никак не могут быть однородными с красками и лаками изоляционными;

- товары 17 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] и товары 02 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] не однородны. Попадание товаров в разные классы говорит о том, что у них разная природа, назначение или способ использования.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 28.01.2019, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче. Оценка материалов возражения позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку [1] затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под своим товарным знаком [2]. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения, что правообладатель не отрицал.

С учетом даты приоритета (01.12.2016) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором



Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

teplo-effect  
METT PLAST

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 666429 представляет собой словесное обозначение, состоящее из элементов «teplo» и «effect», выполненных через дефис стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и расположенных под ними элементов «METT» и «PLAST», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 02, 17, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Наиболее значимым элементом оспариваемого товарного знака [1] является словесный элемент «teplo-effect». Словесные элементы «METT» и «PLAST» в силу своего композиционного расположения не оказывают решающего воздействия на восприятие оспариваемого товарного знака [1].

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 581435, приоритет от 06.07.2015 [2] является комбинированным и состоит из словесного элемента «teplo-effect», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент в виде фонтана и брызг краски расположен справа от словесного элемента «teplo-effect». Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 581435 действует в отношении товаров 17 класса МКТУ «материалы изоляционные; краски, лаки изоляционные» и услуг 35 класса МКТУ «реклама; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе через Интернет; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» в цветовом сочетании «белый, черный, красный».

Наиболее значимым элементом противопоставленного товарного знака [2] является словесный элемент «teplo-effect», поскольку он в наибольшей степени акцентирует внимание потребителей.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Словесный элемент «teplo-effect» противопоставленного товарного знака [2] имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый товарный знак [1]. Сравнимые словесные элементы «teplo-effect» имеют перевод с английского языка на русский язык - «тепло-эффект» (см. электронный словарь <https://translate.yandex.ru>). Таким образом, в сравниваемые товарные знаки [1] и [2] заложен один и тот же смысловой образ, связанный с тепловым эффектом, эффектом тепла и т.п. Сопоставительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они близки за счет использования при написании словесных элементов «teplo-effect» букв латинского алфавита и их близкого шрифтового исполнения (строчные буквы, дефис).

Таким образом, сравниваемые товарные знаки [1] и [2], несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Сходство товарных знаков связано с однородностью товаров/услуг, в отношении которых обозначения зарегистрированы. Как известно, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров/услуг и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые могут рассматриваться как однородные. Поскольку сравниваемые знаки [1] и [2] обладают высокой степенью сходства, приближенной к тождеству, опасность смешения однородных товаров увеличивается и возрастает диапазон товаров/услуг, которые могут рассматриваться как однородные. Таким образом, сравнение перечней товаров 02, 17, услуг 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и товаров 17, услуг 35 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [2] с целью определения их однородности показало следующее.

Товары 02 класса МКТУ «белила свинцовые; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; грунтовок; гуммилак; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; красители; краски; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски клеевые; краски огнестойкие; краски эмалевые; лак асфальтовый; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; паста серебряная; пигменты; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; покрытия необрастающие; политуры; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы; разбавители для красок; разбавители для лаков; сажа [краситель]; сажа ламповая [пигмент]; сгустители для красок; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; составы для предотвращения потускнения металлов; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель]

для красок]; фиксативы [лаки]; эмали [лаки]» оспариваемого товарного знака [1] и товары 17 класса МКТУ «материалы изоляционные; краски, лаки изоляционные» противопоставленного товарного знака [2] однородны, поскольку имеют общее назначение (для защитной обработки поверхности), условия сбыта (оптом и в розницу), круг потребителей (строители, люди, проводящие ремонтные работы), размещаются на одинаковых (либо соседних) прилавках в строительных, хозяйственных магазинах, строительных рынках, то есть обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте.

Товары 17 класса МКТУ «материалы изоляционные; лаки изоляционные; краски изоляционные» оспариваемого товарного знака [1] идентичны соответствующим товарам 17 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2], что обуславливает их однородность.

Остальные товары 17 класса МКТУ «асбест; ацетил целлюлоза, частично обработанная; бумага асбестовая; бумага для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; волокно асбестовое; волокно вулканизированное; гуттаперча; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; картон асбестовый; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны из натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; латекс [каучук]; лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; листы асбестовые; листы вязкозные, за исключением упаковочных; листы целлофановые, за исключением упаковочных; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы, задерживающие тепловое излучение; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы

теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы уплотняющие герметические для соединений; 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; перчатки изоляционные; пластмассы, частично обработанные; пластыри изоляционные; покрытия асбестовые; покрытия звукоизоляционные из коры; полотно асбестовое; пробки резиновые; прокладки; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; растворы каучуковые; резина сырая или частично обработанная; слюда необработанная или частично обработанная; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани асбестовые; ткани изоляционные; ткани из стекловолокна изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фольга металлическая изоляционная; формы эбонитовые; шифер асбестовый; шлаковата [изолятор]; шнуры резиновые; шторы асбестовые предохранительные; эбонит [вулканизированная резина]» и товары 17 класса МКТУ «материалы изоляционные; краски, лаки изоляционные» противопоставленного товарного знака [2] однородны, поскольку имеют общее назначение (для придания изоляционных, защитных свойств), условия сбыта (оптом и в розницу), круг потребителей (строители, люди, проводящие ремонтные работы), размещаются на одинаковых (либо соседних) прилавках в строительных, хозяйственных магазинах, строительных рынках, то есть обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте.

Услуги 35 класса МКТУ «реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемого товарного знака [1] идентичны соответствующим услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2], что обуславливает их однородность.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов» и услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе через Интернет» противопоставленного товарного знака [2] однородны, поскольку относятся к одному роду (виду) «услуги по продвижению товаров», имеют общее назначение (для продвижения, реализации товаров и услуг на рынке) и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги рекламные «оплата за клик»» оспариваемого товарного знака [1] и услуги 35 класса МКТУ «реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети» противопоставленного товарного знака [2] однородны, поскольку относятся к одному родовому понятию «услуги в области рекламы»,

имеют общее назначение (для представления и продвижения товаров/услуг на рынке) и круг потребителей, что обуславливает совместную встречаемость сравниваемых услуг в гражданском обороте.

Услуги 35 класса МКТУ «прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек» оспариваемого товарного знака [1] являются сопутствующими услугам рекламы и продвижения товаров, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2], поскольку способствуют продвижению товаров на рынке, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 35 класса МКТУ «управление процессами обработки заказов товаров; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; посредничество коммерческое [обслуживание]; консультации профессиональные в области бизнеса» оспариваемого товарного знака [1] и «услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» противопоставленного товарного знака [2] относятся к одному родовому понятию «услуги в сфере бизнеса», направлены на развитие бизнеса, то есть имеют общее назначение и круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], представляют собой услуги рекламы, продвижения товаров, а также менеджерские услуги в сфере бизнеса. Услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; агентства по коммерческой информации; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях» оспариваемого товарного знака [1] представляют собой услуги информационно-справочного характера и сопутствуют услугам рекламы и продвижения товаров в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности. Услуги 35 класса МКТУ «изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования

конъюнктурные; исследования маркетинговые; маркетинг; телемаркетинг; услуги по сравнению цен» оспариваемого товарного знака [1] представляют собой услуги по исследованию рынка и сопутствуют услугам рекламы и продвижения товаров в гражданском обороте. При этом сравниваемые услуги 35 класса МКТУ в целом направлены на организацию и развитие бизнеса, на распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования с целью формирования или поддержания интереса к нему, повышение спроса и дальнейшее продвижение товаров на рынке, что свидетельствует об их однородности.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров и услуг класса МКТУ по причине их природы, назначения одному лицу – правообладателю противопоставленного товарного знака [2].

Вместе с тем, товары 02 класса МКТУ «краски типографские; краски типографские для клиширования; краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин; пасты типографские [чернила]» оспариваемого товарного знака [1] не являются однородными товарам 17 класса МКТУ «материалы изоляционные; краски, лаки изоляционные» противопоставленного товарного знака [2], поскольку сравниваемые товары относятся к разному роду (виду) («материалы расходные (кроме бумаги) для типографских и копировальных работ» / «материалы изоляционные и изделия из них»), имеют разное назначение (для работы в типографиях / для применения в строительных работах), рассчитаны на разный круг потребителей (работники типографий / строители; люди, проводящие ремонтные работы), то есть не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте.

Услуга 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц» оспариваемого товарного знака [1] не является однородной услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], поскольку имеет отношение к оказанию телекоммуникационных услуг, относящихся к 38 классу МКТУ. Так, согласно «Телекоммуникационному словарю» (<http://dic.academic.ru>) потребителем (абонентом) телекоммуникационных услуг является юридическое или физическое лицо, использующее по прямому назначению и на законных основаниях телекоммуникационные услуги в процессе своей производственной,



потребительской и иной деятельности. В свою очередь, «абонирование» - это действие абонирующего, а также контракт, дающий право абоненту использовать предоставляемые ему средства для обработки данных (см. <http://dic.academic.ru>).

Услуга 35 класса МКТУ «прокат фотокопировального оборудования» оспариваемого товарного знака [1] не является однородной услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], поскольку не имеет прямого отношения к рекламе и продвижению товаров на рынке, то есть не сопутствует им в гражданском обороте.

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 02, 17, услуг 35 классов МКТУ.

Доводы правообладателя о необходимости учета «старших» знаков

effectplast

по свидетельству № 366204, приоритет от 05.10.2007 и

teplomett

по свидетельству № 475632, приоритет от 01.09.2010 с более ранним приоритетом, чем противопоставленный товарный знак [2], признаны коллегией неубедительными. Наличие исключительных прав у правообладателя на товарные знаки по свидетельствам №№ 366204, 475632 не приводит к преодолению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и соответствию оспариваемого товарного знака [1] указанной правовой норме. Лицу, подавшему возражение, принадлежит товарный знак [2], который, как было установлено выше, обладает высокой степенью сходства, приближенной к тождеству, с оспариваемым товарным знаком [1] и способен вызвать смешение в отношении предприятий, специализирующихся в области производства товаров 02, 17 классов МКТУ и оказания услуг 35 класса МКТУ.

В отношении довода правообладателя о наличии у него исключительных прав на серию товарных знаков по свидетельствам № 366204 («effectplast»), № 475632 («teplomett»), № 666429 («teplo-effect») коллегия отмечает, что данные товарные

знаки не образуют серии, поскольку они не объединены каким-либо единым элементом.

В отношении довода правообладателя, что возражение не содержит доказательств известности и репутации противопоставленного товарного знака [2] коллегия отмечает, что норма пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не содержит понятий известности и репутации противопоставленного товарного знака. В указанной норме речь идет о «старшем» праве иного лица на сходный / тождественный товарный знак, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров / услуг.

В отношении товаров 02 класса МКТУ «краски типографские; краски типографские для клиширования; краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин; пасты типографские [чернила]», услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; прокат фотокопировального оборудования» оспариваемый товарный знак [1], как было установлено выше, не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.01.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 666429 недействительным частично, а именно, в отношении товаров 02 класса МКТУ «белила свинцовые; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; грунтовки; гуммилак; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; красители; краски; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски клеевые; краски огнестойкие; краски эмалевые; лак асфальтовый; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; паста серебряная; пигменты; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия**

**[краски] для древесины; покрытия необрастающие; политуры; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы; разбавители для красок; разбавители для лаков; сажа [краситель]; сажа ламповая [пигмент]; сгустители для красок; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; составы для предотвращения потускнения металлов; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; эмали [лаки]», товаров 17 класса МКТУ «асбест; ацетил целлюлоза, частично обработанная; бумага асбестовая; бумага для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; волокно асбестовое; волокно вулканизированное; гуттаперча; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; картон асбестовый; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны из натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; латекс [каучук]; лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; листы асбестовые; листы вискозные, за исключением упаковочных; листы целлофановые, за исключением упаковочных; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы, задерживающие тепловое излучение; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы уплотняющие герметические для соединений; 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; перчатки изоляционные; пластмассы, частично обработанные; пластыри изоляционные; покрытия асбестовые; покрытия звукоизоляционные из коры; полотно асбестовое; пробки резиновые; прокладки; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; растворы каучуковые; резина сырая или частично обработанная; слюда необработанная или частично обработанная; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани асбестовые; ткани изоляционные; ткани из стекловолокна изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фольга металлическая изоляционная; формы эбонитовые; шифер асбестовый; шлаковата [изолятор]; шнуры резиновые; шторы асбестовые предохранительные; эбонит [вулканизированная резина]», услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление

рекламных материалов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов».

