

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 21.04.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 729221, поданное компанией «Гетцнер Веркштоффе Холдинг ГмбХ», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

SYLOMER

Регистрация оспариваемого товарного знака «**SYLOMER**» с приоритетом от 26.12.2018 по заявке № 2018757583 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.10.2019 за № 729221 в отношении товаров и услуг 06, 17, 22, 27 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя ООО «Ригорем», г. Москва (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.04.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 729221 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №729221 является тождественным с товарным знаком «SYLOMER» по международной регистрации №431355, права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение;

- правовая охрана знаку по международной регистрации № 431355 действует в отношении товаров 17 класса МКТУ «износостойкие защитные покрытия и слои; материалы для теплоизоляции, материалы для уменьшения шума, материалы для уменьшения вибраций, все перечисленные изделия, изготовленные из пластмассовых/пластиковых материалов», которые являются однородными по отношению к части товаров 06, 17 и 19 классов МКТУ оспариваемой регистрации;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 729221, являющийся сходным со знаком по международной регистрации №431355, охраняемым во многих странах мира с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров, может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- лицо, подавшее возражение, было основано в 1969 году в Австрии, в городе Бюрс. В настоящее время компания также располагает производственными мощностями в Германии (в Грюнвальде и Берлине), Японии, Китае, Иордании, Индии, Франции и США. Кроме того, при помощи партнерских компаний, расположенных в 35 странах, продукция компании распространяется по всему миру. Товарный знак компании «SYLOMER» был зарегистрирован в Австрии еще в 1977 г. Данная информация подтверждается как официальным сайтом компании, так и информацией с официального сайта ВОИС, в соответствии с которой австрийская регистрация № 85959 от 12.07.1977 г. является базовой для знака международной регистрации №431355. Таким образом, знак «SYLOMER» используется лицом, подавшим возражение, на протяжении 45 лет;

- ввиду изложенного можно сделать вывод о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака на российском рынке присутствовали однородные товары, маркированные знаком лица, подавшего возражение, которые были хорошо известны потребителям;

- таким образом, есть основания полагать, что на дату приоритета заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака у российского потребителя имелась устойчивая ассоциативная связь между товарами, указанными в данной регистрации, и компанией «Гетцнер Веркштоффе Холдинг ГмбХ», что свидетельствует о способности тождественного товарного знака по свидетельству № 729221 ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем знаков «SYLODYN» и «SYLODAMP» по международным регистрациям №1152270 и №1317307, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 17 класса МКТУ. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1317307 предоставлена также в отношении услуг 42 класса МКТУ. Наличие указанных регистраций позволяет говорить о том, что лицо, подавшее возражение, является владельцем серии товарных знаков, объединенной общим элементом «SYLO», а также свидетельствует о развитии товарных знаков доверителя и расширении его линейки продукции;

- таким образом, наличие оспариваемого товарного знака по свидетельству №729221, тождественного с международной регистрацией №431355 лица, подавшего возражение, и объединенного общим элементом «SYLO» с серией знаков компании «Гетцнер Веркштоффе Холдинг ГмбХ», объективно создает условия для появления на одном товарном рынке однородных товаров разных производителей, маркированных тождественными и сходными обозначениями, что способно ввести российских потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров. В связи с этим компании лица, подавшего возражение, может быть нанесен ущерб, как в виде упущенной выгоды, так и в виде прямых расходов, которые потребуются для устранения негативных последствий смешения, в связи с чем лицо, подавшее возражение, заинтересовано в оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №729221.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 729221 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ «арматура строительная

металлическая; балки металлические; балки широкополочные металлические; брусы металлические; емкости для перемешивания строительного раствора металлические; каркасы строительные металлические; колонны строительные металлические; кольца уплотнительные металлические; консоли строительные металлические; косоуры [части лестниц] металлические; кровли металлические; кровли металлические со встроенными фотоэлементами; кронштейны строительные металлические; крюки для крепления кровельного шифера; леса строительные металлические; листы стальные; материалы армирующие для бетона металлические; материалы армирующие строительные металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; металл листовой; молдинги для строительства металлические; молдинги карнизов металлические; навесы [строительство] металлические; настилы металлические; облицовки для стен строительные металлические; обломы карнизов металлические; обрешетки металлические; обшивки для стен строительные металлические; опалубки для бетона металлические; панели для обшивки стен металлические; панели строительные металлические; перегородки металлические; плитка для облицовки стен металлическая; плитка напольная металлическая; плитка строительная металлическая; плиты анкерные; плиты напольные металлические; плиты строительные металлические; полоса стальная; полы металлические; пороги дверные металлические; порталы металлические; потолки металлические; проволока алюминиевая; проволока железная; проволока из обычных металлов; проволока из сплавов обычных металлов, за исключением проволоки для плавких предохранителей; проволока колючая; проволока медная неизолированная; проволока припойная металлическая; проволока стальная; прутки для сварки; прутки для твердой пайки и сварки металлические; прутки для твердой пайки металлические; прутки металлические очищенные; прутки металлические тянутые и полированные; прутки стальные блестящие; прутки стальные горячекатаные; рамы строительные металлические; столбы металлические; уголки металлические; упоры металлические; фланцы металлические; черепица кровельная желобчатая металлическая; черепица кровельная металлическая», товаров 17 класса МКТУ

«буферы резиновые; вата для конопачения; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокно вулканизированное; замазки; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны из натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; кольца резиновые; латекс [каучук]; материалы для конопачения; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; пластмассы частично обработанные; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; 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; резина сырая или частично обработанная; уплотнения водонепроницаемые», товаров 19 класса МКТУ «алебастр; асбестоцемент; асфальт; балки неметаллические; бетон; битумы; бумага строительная; войлок для строительства; геотекстиль; гипс [строительный материал]; гипс для внутренних работ; глина; глина гончарная; глина кирпичная; гравий; гранит; доска паркетная; дранка (гонт кровельный); древесина фанеровочная; древесина формуемая; жом тростника агломерированный [материал строительный]; известняк; известь; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; камыш для строительства; каркасы для строительства неметаллические; картон битумированный строительный; картон из древесной массы для строительства; картон строительный; кварц; кирпичи; кирпичи огнеупорные; колонны из цементов; косоуры [части лестниц] неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли неметаллические; кронштейны для конструкций неметаллические; ксилолит; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; лесоматериалы частично обработанные; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мел

необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; молдинги карнизов неметаллические для строительства; молдинги неметаллические для строительства; мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции] неметаллические; настилы неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обломы карнизов неметаллические; обломы неметаллические для строительства; обмазки [материалы строительные]; обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для стен строительные неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки для бетона неметаллические; опоры неметаллические; опоры резиновые для сейсмоизоляции зданий; панели для обшивки стен неметаллические; панели строительные неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; песок, за исключением формовочной смеси; песчаник для строительства; пиломатериалы просмоленные для строительства; пиломатериалы строительные тонкие; платформы сборные неметаллические; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты из материалов на основе цементов; плиты напольные неметаллические; плиты строительные неметаллические; подмости неметаллические; полы неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир [камень]; потолки неметаллические; пробка прессованная строительная; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг виниловый; сваи шпунтовые неметаллические; сланцы; стекло алебастровое; стекло армированное; стекло оконное строительное; стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных средств; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; стекло эмалированное для конструкций; столбы неметаллические; стропила для крыш; терракота [строительный материал]; трубы жесткие строительные неметаллические; туф; уголки неметаллические; фанера клееная многослойная; цемент магнезиальный; цементы; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; шпон; щебень; элементы строительные из бетона».

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

1. Распечатки оспариваемого и противопоставленного знаков;
2. Распечатки информации из сети Интернет о лице, подавшем возражение, и производимых товарах;
3. Распечатки информации из сети Интернет о типах и видах пластика, классификации пластиков;
4. Распечатки информации из сети Интернет о присутствии на рынке Российской Федерации товаров лица, подавшего возражение, под знаком «SYLOMER»;
5. Отзывы в сети Интернет, касающиеся товаров лица, подавшего возражение.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- регистрация оспариваемого товарного знака была произведена на те товарные группы, которые не являются однородными товарам противопоставленной регистрации, были свободны для регистрации и не использовались лицом, подавшим возражение;

- компания «Гетцнер Веркштофе Холдинг ГмбХ» к возражению не предоставила документов, подтверждающих расширение правовой охраны ее знака на территорию Российской Федерации в отношении того перечня товаров, которые были зарегистрированы по заявке ООО «Ригорем»;

- ни одного юридически значимого документа, подтверждающего доводы возражения, не представлено;

- лицо, подавшее возражение, не представило никаких документов, доказывающих, что располагает какими-либо производствами, зданиями, оборудованием, что владеет какими-либо сайтами в сети Интернет. Ни одним документом не подтверждено, что сайт www.getzner.com принадлежит именно подателю возражения;

- ссылки в возражении, что австрийская компания якобы осуществляет активную деятельность на российском рынке, также не подтверждены юридически значимыми документами. Не предоставлены ни договоры с контрагентами, ни таможенные декларации. Представлены только ссылки на Интернет-сайты сделанные на момент подачи возражения 21 апреля 2022 года, а не на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого знака;

- австрийская компания не предоставила в приложениях к возражению нотариальных протоколов осмотров доказательств, подтверждающих реальность размещенной информации в сети Интернет, а также реальную дату, в которую данные осмотр проводился. Таким образом, указанные материалы и ссылки из сети Интернет без нотариального удостоверения не являются относимыми доказательствам в данном споре;

- информация и представленные материалы из сети Интернет австрийской компанией не только должны быть завизированы надлежащим образом нотариусом, а должны быть датированы до даты направления заявки правообладателем на регистрацию своего товарного знака. Приложенные же материалы с выписками с сайтов русского сегмента сети Интернет, видимо, произведены уже после 26 декабря 2018 года. Доказательства того, что на указанных сайтах продается именно продукция австрийской компании также не представлено в материалы возражения;

- в обоснование своих требований австрийская компания приводит регистрацию знаков «SYLODYN», «SYLODAMP», однако, заведомо очевидно, что товарный знак «SYLOMER» не имеет с ними никакого сходства до степени смешения;

- лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в Австрии. Упомянутая страна является членом Европейского Союза. В силу Распоряжения Правительства Российской Федерации от 05 марта 2022 года Ю430-р во исполнение Указа президента Российской Федерации от 05 марта 2022 года №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» определены государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. К таким странам, согласно указанным выше руководящим документам, относится Австрия. Компания «Гетцнер Веркштофе

Холдинг ГмбХ» распространяет свою производственную деятельность и на другие недружественные страны (Япония, Германия). Согласно общедоступным источникам Европейский Союз уже оказал военной помощи Украине на сумму 2 млрд. евро. Данное вооружение идет не иначе, как против вооруженных сил Российской Федерации — её граждан, осуществляющих специальную военную операцию на территории Украины по приказу Президента Российской Федерации. Вышеназванные обстоятельства являются самостоятельным основанием для отказа в возражении австрийской компании;

- правообладатель полагает, что австрийская компания своими действиями по подаче возражения вышла даже за рамки недружественности. На сегодняшний день институты Европейского Союза, судебные, квазисудебные, принимают решения и юридические акты против граждан Российской Федерации, компаний Российской Федерации и самого государства, в экономической, спортивной, спортивно-медицинской, политической сферах. В совокупности и в отдельности действия австрийской компании являются не только недружественными, но и направлены на причинение вреда другому хозяйствующему субъекту, что не допускается в силу действующего законодательства.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 729221.

Корреспонденцией от 09.06.2022, лицо, подавшее возражение, представило следующие дополнительные материалы

6. Распечатки противопоставленных знаков по международным регистрациям №1152270, №1317307;
7. Копии счетов с переводами;
8. Брошюра «Изучение практического опыта. Элитный жилой комплекс «Четыре солнца в Москве»;
9. Распечатки материалов из сети Интернет;
10. Материалы об аффилированности компаний «Гетцнер Веркштоффе Холдинг ГмбХ» и «Гетцнер Веркштоффе Гмбх».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.12.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если

товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

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. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на знак по международной регистрации №431355, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. С точки зрения лица, подавшего возражение, наличие оспариваемого товарного знака создает условия для появления на одном товарном рынке товаров разных производителей, маркированных тождественными знаками, что способно ввести российских потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров. Изложенное свидетельствует о заинтересованности данного лица в подаче настоящего возражения.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

SYLOMER

Оспариваемый товарный знак «**SYLOMER**» является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении, в том числе, товаров 06, 17 и 19 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «SYLOMER» является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков «**SYLOMER**» и «SYLOMER» показал, что они обладают высокой степенью сходства, приближенной к тождеству. Указанное обусловлено включением в их состав одного и того же словесного элемента «SYLOMER». Незначительные отличия в шрифтовом исполнении сравниваемых словесных элементов не способны повлиять на вывод о высокой степени сходства оспариваемого и противопоставленного знака.

В отношении однородности товаров, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, отмечается следующее.

Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ «materials for thermal insulation» («материалы для теплоизоляции»). Теплоизоляционные материалы – это строительные материалы и изделия, которые обладают малой теплопроводностью, предназначены для тепловой защиты зданий и сооружений, для технической изоляции (для изоляции различных инженерных систем, например труб), для защиты от нагревания (теплоизоляция холодильных камер). В связи с изложенным, товары 17 класса МКТУ «materials for thermal insulation» («материалы для теплоизоляции») оспариваемого знака являются однородными по отношению к товарам 17 класса МКТУ «вата для конопачения; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокно вулканизированное; материалы для конопачения; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; прокладки; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки уплотнительные нащельные; уплотнения водонепроницаемые», а также товарам 19 класса МКТУ «битумы; войлок для строительства; геотекстиль; камыш для строительства; материалы строительные неметаллические; материалы строительные; материалы строительные огнеупорные неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы огнеупорные [шамот]; пробка прессованная строительная» оспариваемого знака, также имеющим теплоизоляционные функции. Однородность упомянутых видов товаров обусловлена тем, что они имеют одно назначение (теплоизоляционные материалы и изделия), которые могут быть иметь совместные условия реализации, быть взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, а также иметь один круг потребителей.

Товары 17 класса МКТУ «пластмассы частично обработанные» оспариваемой регистрации однородны товарам 17 класса МКТУ «materials for thermal insulation, materials for reducing noise, materials for moderating vibrations, these products all being of plastic materials» («материалы для теплоизоляции, материалы для уменьшения

шума, материалы для уменьшения вибраций, все перечисленные изделия, изготовленные из пластмассовых материалов») противопоставленной регистрации, относящимся к материалам из пластмасс. Однородность сравниваемых товаров обусловлена возможностью их совместного производства, использованием одно и того же сырья при их производстве.

Товары 17 класса МКТУ «anti-wear protective coatings and layers» («износостойкие защитные покрытия и слои») оспариваемого знака являются однородными товарам 17 класса МКТУ «пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей». Данные товары имеют одинаковое назначение, а именно служат защитным покрытием, например, для сельскохозяйственных культур или строительных материалов, относятся к одному виду товаров, а также имеют одинаковый круг потребителей и условия и каналы реализации.

Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ «materials for thermal insulation, materials for reducing noise, materials for moderating vibrations, these products all being of plastic materials» («материалы для теплоизоляции, материалы для уменьшения шума, материалы для уменьшения вибраций, все перечисленные изделия, изготовленные из пластмассовых материалов»), которые представляют собой различные виды изделий и материалов из пластмассы / пластика, то есть из полимерных материалов. Следует отметить, что товары 17 класса МКТУ «буферы резиновые; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны из натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; латекс [каучук]; резина сырая или частично обработанная; кольца резиновые; пробки резиновые; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна» также относятся к полимерным материалам или изделиям из них. Анализ сети Интернет позволил выявить информацию о том, что как пластмассы / пластики (изделия из пластмасс / пластика), так и резина (резиновые изделия) и каучук (изделия из каучука) могут быть произведены на одном предприятии (см., например, <https://www.soedinitel.com/services/izgotovlenie-izdeliy-iz-reziny-i-plastmassy/>,

<https://zavod.rti.ru/> и т.д.). Изложенное позволяет признать вышеупомянутые товары однородными.

Товары 19 класса МКТУ «материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические» соотносятся как род-вид с товарами 17 класса МКТУ («materials for thermal insulation, materials for reducing noise, materials for moderating vibrations, these products all being of plastic materials») («износостойкие защитные покрытия и слои; материалы для теплоизоляции, материалы для уменьшения шума, материалы для уменьшения вибраций, все перечисленные изделия, изготовленные из пластмассовых материалов») противопоставленной регистрации. Изложенное свидетельствует об однородности упомянутых видов товаров.

Кроме того, следует признать однородными товары 19 класса МКТУ «опоры неметаллические; опоры резиновые для сейсмоизоляции зданий» по отношению к товарам 17 класса МКТУ «materials for moderating vibrations» («материалы для уменьшения вибраций»). Так, в качестве материалов для уменьшения вибраций при строительстве применяются виброизоляционные опоры (см., например, <https://acousticspb.ru/help/articles/211/>).

Коллегия усматривает однородность и товаров 17 класса МКТУ противопоставленной регистрации «materials for thermal insulation, materials for reducing noise, materials for moderating vibrations, these products all being of plastic materials») («материалы для теплоизоляции, материалы для уменьшения шума, материалы для уменьшения вибраций, все перечисленные изделия, изготовленные из пластмассовых материалов») с товарами 17 класса МКТУ «замазки», товарами 19 класса МКТУ «обмазки [материалы строительные]» оспариваемого знака, которые являются сопутствующими материалами, используемыми для обеспечения теплоизоляционных, демпфирующих функций, а также используемых при применении материалов уменьшающих вибрации. Кроме того, сопутствующим вышеупомянутым товарам 17 класса МКТУ оспариваемой регистрации признаются и товары 17 класса МКТУ «прокладки для цилиндров; прокладки уплотнительные для труб» оспариваемого знака, чем обусловлена их однородность.

Вместе с тем, у коллегии нет оснований для признания однородными товаров 17 класса МКТУ «anti-wear protective coatings and layers; materials for thermal insulation, materials for reducing noise, materials for moderating vibrations, these products all being of plastic materials» («износостойкие защитные покрытия и слои; материалы для теплоизоляции, материалы для уменьшения шума, материалы для уменьшения вибраций, все перечисленные изделия, изготовленные из пластмассовых/пластиковых материалов») противопоставленной регистрации по отношению к товарам 06 класса МКТУ «арматура строительная металлическая; балки металлические; балки широкополочные металлические; брусы металлические; емкости для перемешивания строительного раствора металлические; каркасы строительные металлические; колонны из цементов; колонны строительные металлические; кольца уплотнительные металлические; консоли строительные металлические; косоуры [части лестниц] металлические; кровли металлические; кровли металлические со встроенными фотоэлементами; кронштейны строительные металлические; крюки для крепления кровельного шифера; леса строительные металлические; листы стальные; материалы армирующие для бетона металлические; материалы армирующие строительные металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; металл листовой; молдинги для строительства металлические; молдинги карнизов металлические; навесы [строительство] металлические; настилы металлические; облицовки для стен строительные металлические; обломы карнизов металлические; обрешетки металлические; обшивки для стен строительные металлические; опалубки для бетона металлические; панели для обшивки стен металлические; панели строительные металлические; перегородки металлические; плитка для облицовки стен металлическая; плитка напольная металлическая; плитка строительная металлическая; плиты анкерные; плиты напольные металлические; плиты строительные металлические; полоса стальная; полы металлические; пороги дверные металлические; порталы металлические; потолки металлические; проволока алюминиевая; проволока железная; проволока из обычных металлов; проволока из сплавов обычных металлов, за исключением проволоки для плавких

предохранителей; проволока колючая; проволока медная неизолированная; проволока припойная металлическая; проволока стальная; прутки для сварки; прутки для твердой пайки и сварки металлические; прутки для твердой пайки металлические; прутки металлические очищенные; прутки металлические тянутые и полированные; прутки стальные блестящие; прутки стальные горячекатаные; рамы строительные металлические; столбы металлические; уголки металлические; упоры металлические; фланцы металлические; черепица кровельная желобчатая металлическая; черепица кровельная металлическая» оспариваемого знака. Несмотря на то, что сравниваемые товары применяются в строительстве, указанный факт не является безусловным основанием для признания упомянутых товаров однородными. Материалов, свидетельствующих о том, что сравниваемые виды товаров являются взаимозаменяемыми, несут одинаковые функции, могут производиться или реализовываться совместно представлено не было. Коллегия усматривает, что упомянутые виды товаров имеют различные условия производства и не могут быть спутаны на рынке строительных товаров в силу их реализации в различных отделах строительных магазинов. Кроме того, сравниваемые товары характеризуются различным назначением.

Кроме того, коллегия приходит к выводу об отсутствии однородности товаров 19 класса МКТУ «алебастр; асбестоцемент; асфальт; балки неметаллические; бетон; брусы неметаллические; бумага строительная; гипс [строительный материал]; гипс для внутренних работ; глина; глина гончарная; глина кирпичная; гравий; гранит; доска паркетная; дранка (гонт кровельный); древесина фанеровочная; древесина формуемая; жом тростника агломерированный [материал строительный]; известняк; известь; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; каркасы для строительства неметаллические; картон битумированный строительный; картон из древесной массы для строительства; картон строительный; кварц; кирпичи; кирпичи огнеупорные; колонны из цементов; косоуры [части лестниц] неметаллические; кронштейны для конструкций неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли неметаллические; ксилолит; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные;

лесоматериалы частично обработанные; материалы армирующие строительные неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; молдинги карнизов неметаллические для строительства; молдинги неметаллические для строительства; мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции] неметаллические; настилы неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обломы карнизов неметаллические; обломы неметаллические для строительства; обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для стен строительные неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки для бетона неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели строительные неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; песок, за исключением формовочной смеси; песчаник для строительства; пиломатериалы просмоленные для строительства; пиломатериалы для строительства тонкие; платформы сборные неметаллические; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты из материалов на основе цементов; плиты напольные неметаллические; плиты строительные неметаллические; подмости неметаллические; полы неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир [камень]; потолки неметаллические; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг виниловый; сваи шпунтовые неметаллические; сланцы; стекло алебастровое; стекло армированное; стекло оконное строительное; стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных средств; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; стекло эмалированное для конструкций; столбы неметаллические; стропила для крыш; терракота [строительный материал]; трубы жесткие строительные неметаллические; туф; уголки неметаллические; фанера клееная многослойная; цемент магнезиальный; цементы; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; шпон; щебень; элементы строительные из бетона» оспариваемого знака, которые относятся к стеклу, покрытиям и материалам дорожным, брусам неметаллическим, лесоматериалам,

сооружениям неметаллическим, бумаге строительной, камням, горным породам, материалам кровельным, материалам сыпучим для строительства, материалам твердым для строительства, лестницам и их частям, материалам гравийно-песчаным, каркасам для строительства, трубам, потолкам неметаллическим, молдингам и обреза́м карнизов неметаллическим, опалубкам для бетона неметаллическим, паркету, уголкам неметаллическим, плитке неметаллической, конструкциям высотным, полам неметаллическим, дверям и их частям, стропилам для крыш, элементам строительным из бетона, смесям сухим. Сравнимые виды товаров относятся к различным видовым группам, производятся на различных предприятиях и реализуются в различных секциях строительных магазинах, при производстве сравнимых товаров применяется различное сырье и технологии производства.

Резюмируя вышеизложенное, следует констатировать, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным ему знаком в отношении части товаров 17 и 19 классов МКТУ, и, следовательно, в отношении упомянутых по тексту заключения товаров не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении мотивов несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, и товарами 06, 17, 19 классов МКТУ оспариваемой регистрации, которые производятся и оказываются под соответствующим обозначением. Вместе с тем, таких доказательств с возражением не представлено.

Так, в распоряжение коллегии были представлены распечатки сайтов сети Интернет (см. <http://getzner.com/en/products/sylomer>, <http://getzner.com/en/products/about-us>, <http://getzner.com/en/about-us/who-we-are>).

Упомянутые распечатки относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого знака, а также содержат информацию на иностранном языке, в связи с чем не могут быть приняты в обоснование доводов лица, подавшего возражение. С возражением не представлено сведений о знакомстве среднего российского потребителя, не всегда владеющего знаниями иностранных языков, с упомянутой выше информацией.

Кроме того, с возражением представлены распечатки <https://acoustic.msk.ru/silomer/>, <https://acoustic.ru/productions/vibro/sylomersr/>, https://decibel.ru/shop/silomer_sylomer, <https://stopshum.pro/products>, <https://www.isolux.ru/vibroizolyaciya-sylomer-sr-11-zheltaya-1200h1500h12-5-mm.html>, http://acoustic-torg.ru/vibropodvesy_vibrofiles/sylomer-vibroizoliruyushij-material/, <https://td-dsd.ru/brand/Sylomer>, <http://zvukoizol.pro/brendy/sylomer>, <http://bezshuma.ru/shop/sylomer>, <http://www.alexir.ru/brand/sylomer>, <http://brauplast.su/catalog/vibroizoljacionnye-plity/>, <http://tuttiho.ru/brand/Sylomer>, <http://eco-sound.msk.ru/sylomer>. Вместе с тем, то не ясно, какое именно количество потребителей было ознакомлено с информацией на данных сайтах, приобретало продукцию лица, подавшего возражение, какие объемы продаваемой продукции и территория ее распространения, каковы затраты на рекламу выпускаемой продукции и т.д.

Единичные отзывы в сети Интернет (<https://soundex.ru/forum/index.php?/topic/24167-sylomer>, <https://forum.acoustic.ru/viewtopic.php>, <https://mastergrad.com/forums/t295555-alternativa-sylomer-u>, <https://rmmedia.ru/threads/140927>) не свидетельствуют о широкой осведомленности средним российским потребителем о товарах лица, подавшего возражение, выпускаемых под обозначением «SYLOMER».

Выставленные счета (7) в отсутствии иных материалов (например, платежных или таможенных документов) не свидетельствуют о поставках на территорию Российской Федерации товаров лица, подавшего возражение.

Что касается брошюры (8), то не ясно, когда она издавалась, каким тиражом и какое число лиц было ознакомлено с изложенной в ней информацией.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров / лица, оказывающего услуги, при восприятии оспариваемого товарного знака.

Обобщая всю вышеизложенную информацию, коллегия отмечает следующее. Сам по себе факт использования обозначения до приоритета оспариваемого товарного знака иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным конкретным лицом, не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. Таким образом, для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров. Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, соответствующих документов представлено не было.

В том числе, возражение не содержит независимых источников информации (например, маркетинговых исследований или данных социологического опроса), которые однозначно бы свидетельствовали об осведомленности средним российским потребителем о лице, подавшем возражение, как изготовителе товаров, идентичных или однородных товарам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации, в связи с чем существовала бы принципиальная возможность восприятия товаров 06, 17, 19 классов МКТУ оспариваемого знака, как относящихся к компании «Гетцнер Веркштоффе Холдинг ГмбХ».

При этом, наличие у лица, подавшего возражение знаков «SYLODAMP», «SYLODYN» по международным регистрациям №1317307, №1152270 так же не подтверждает вероятность введения потребителя в заблуждение относительно лица,

подавшего возражение. Более того, следует отметить, что знаки «SYLODAMP», «SYLODYN», «SYLOMER» не образуют серии.

Таким образом, довод о несоответствии товарного знака по свидетельству № 729221 положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса является недоказанным.

Относительно довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой акт недобросовестной конкуренции, а также доводов отзыва о недобросовестности лица, подавшего возражение, следует отметить, что данные утверждения сторон спора не могут быть проанализированы коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий. Исследование данных фактов не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Что касается утверждения правообладателя о необходимости отказа в удовлетворении возражения на основании того, что лицо, подавшее возражение является австрийской компанией, признанной недружественной страной по отношению к Российской Федерации, то соответствующий подход не основан на нормах законодательства Российской Федерации.

На основании части 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации на территории Российской Федерации гражданам и организациям равным образом гарантируется защита всех форм собственности, в том числе интеллектуальной собственности. На основании пункта 1 статьи 7 Кодекса общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно пункту 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) Российская Федерация входит в число стран участников Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989 (принят Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.1996 № 1503 «О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков»).

Австрия, по законодательству которой создано лицо, подавшее возражение, также является участницей указанного международного соглашения.

В соответствии со статьей 4 (1)а) протокола к Мадридскому соглашению с даты регистрации или внесения записи, произведенной в соответствии с положениями статей 3 и 3ter, охрана знака в каждой заинтересованной договаривающейся стороне будет такой же, как если бы этот знак был заявлен непосредственно в ведомстве этой договаривающейся стороны. Таким образом, на территории Российской Федерации гарантирована равная охрана интеллектуальной собственности иностранных организаций, в том числе зарегистрированных на территории Австрии.

Следовательно, подача возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №729221, являющегося, по мнению лица, подавшего возражение, сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, основана на нормах закона.

Доводы правообладателя о фальсификации документов, представленных в ином деле представителями компании «Городисский и партнеры», не имеет значения при рассмотрении настоящего возражения. Что касается рассматриваемого возражения, коллегия не оценивает представленные в материалы дела документы с точки зрения их фальсификации.

Резюмируя вышеизложенное, следует признать оспариваемый товарный знак не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства до степени смешения с противопоставленным ему знаком в отношении части упомянутых по тексту заключения товаров 17 и 19 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №729221 недействительным в отношении товаров 17 класса МКТУ «буферы резиновые; вата для конопачения; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокно вулканизированное; замазки; каучук жидкий; каучук синтетический;

каучук сырой или частично обработанный; клапаны из натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; кольца резиновые; латекс [каучук]; материалы для конопачения; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; пластмассы частично обработанные; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; 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; резина сырая или частично обработанная; уплотнения водонепроницаемые», а также товаров 19 класса МКТУ «битумы; войлок для строительства; геотекстиль; камыш для строительства; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы огнеупорные [шамот]; обмазки [материалы строительные]; опоры неметаллические; опоры резиновые для сейсмоизоляции зданий; пробка прессованная строительная».