

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.10.2021, поданное ООО «КОМБИТ АРМАТУРА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №490762, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «**Kombi**» по заявке №2012702139 с приоритетом от 30.01.2012 зарегистрирован 27.06.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №490762 в отношении товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака по свидетельству №490762 является ЗАО «Стройресурс», Москва (далее – правообладатель) на основании договора о распоряжении исключительным правом (соответствующая запись 26.04.2018 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.10.2021 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду

того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с используемым ООО «КОМБИТ АРМАТУРА» фирменным наименованием, которое было зарегистрировано 18.09.2008;

- оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражения, является словесный элемент «КОМБИТ». Присутствующий в фирменном наименовании словесный элемент «АРМАТУРА» указывает на сферу деятельности предприятия и выпускаемую им продукцию, ввиду чего является слабым элементом;

- согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности ООО «КОМБИТ АРМАТУРА» является торговля оптовая неспециализированная (код ОКВЭД 46.90);

- на имя лица, подавшего возражение, в 2008 году был зарегистрирован сайт <http://kombit-armatura.ru>, что подтверждается архивными копиями, хранящимися на <http://web.archive.org>;

- в качестве подтверждения факта оказания медицинских услуг к возражению приложены авианакладные и грузовые таможенные декларации; сертификаты соответствия, в которых ООО «КОМБИТ АРМАТУРА» указано в качестве производителя; счет-фактура №4 от 30.09.2011; фотографии отгруженных товаров; распечатки из журнала «Территория Нефтегаза» от 10.12.2008;

- лицо, подавшее возражение, осуществляло деятельность по вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 06 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 06 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №490762.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №490762 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «КОМБИТ АРМАТУРА»;
2. Свидетельство о регистрации лица, подавшего возражение, в качестве юридического лица;
3. Распечатки архивных копий сайта лица, подавшего возражение;
4. Сертификат о регистрации домена <http://kombit-armatura.ru>;
5. Распечатки из сети Интернет, содержащие информацию о производимых ООО «КОМБИТ АРМАТУРА» товаров 06 класса МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
6. Распечатки из журнала «Территория Нефтегаза»;
7. Авианакладные и грузовые таможенные декларации, оформленные до даты приоритета оспариваемого товарного знака, на поставку товаров 06 класса МКТУ, произведенных по заказу ООО «КОМБИТ АРМАТУРА», на территорию Российской Федерации;
8. Сертификаты соответствия, в которых ООО «КОМБИТ АРМАТУРА» указано в качестве производителя;
9. Счет-фактура №4 от 30.09.2011 на поставку в адрес ООО «Метрология и Автоматизация» товаров 06 класса МКТУ, акт к указанной поставке, дилерский сертификат и справка, подтверждающая факт отгрузки товаров;
10. Фотографии отгруженных товаров;
11. Распечатка из ЕГРЮЛ, подтверждающая наличие единственной компании с фирменным наименованием «КОМБИТ АРМАТУРА».

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 03.11.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 15.12.2021.

На заседании коллегии 15.12.2021 правообладатель отсутствовал, но до даты заседания, а именно 14.12.2021 направил ходатайство о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок, в связи с тем, что у него не было достаточно времени для подготовки мотивированного ответа по доводам возражения, поступившего 08.10.2021. Указанное ходатайство было удовлетворено.

Правообладателем 17.12.2021 был направлен отзыв по мотивам поступившего 08.10.2021 возражения, доводы которого сводятся к следующему:

Kombi

- оспариваемое обозначение «**Kombi**» не является сходным до степени смешения с фирменным наименованием «КОМБИТ АРМАТУРА» лица, подавшего возражения, так как сравниваемые обозначения различаются по фонетическому и визуальным признакам сходства. Так, оспариваемое обозначение прочитывается как [КОМБИ], в то время как фирменное наименование прочитывается как [КОМБИТ АРМАТУРА], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, различное количество слогов, что обуславливает вывод о том, что они различаются по фонетическому признаку сходства. Кроме того, оспариваемый товарный знак выполнен буквами латинского алфавита, в то время как противопоставляемое ему фирменное наименование выполнено буквами русского алфавита, то есть сравниваемые обозначения различаются по фонетическому признаку сходства;

- исходя из представленных лицом, подавшим возражение, материалов можно сделать вывод о том, что он заинтересован в осуществлении деятельности по реализации только части товаров 06 класса МКТУ;

- кроме этого, правообладатель просит учесть, что решением Суда по Интеллектуальным правам от 13.10.2021 по делу №СИП-69/2021 была досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №490762 в отношении товаров 06 класса МКТУ «арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; арматура строительная металлическая; барабаны намоточные для гибких труб металлические, немеханические; вентили металлические, за исключением деталей машин; клапаны металлические, за исключением деталей машин; винты металлические; клапаны водопроводных труб металлические; клапаны дренажных труб металлические; колена для труб металлические, отводы для труб металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; колпаки дымовых труб металлические; материалы армирующие для труб металлические; муфты соединительные для труб металлические; ответвления

для трубопроводов металлические; приспособления зажимные для труб металлические; приспособления намоточные для гибких труб металлические, немеханические; соединения для труб металлические; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические; трубы дренажные металлические; трубы дымовые металлические; трубы металлические; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы стальные; хомуты для скрепления труб металлические». Как следует из текста упомянутого акта «между тем в отношении иных товаров, для которых зарегистрирован данный товарный знак, суд полагает, что истец не обосновал и не доказал свою заинтересованность, поскольку другие товары 6-го класса МКТУ не являются однородными названным товарам, которые реализуются истцом».

К отзыву правообладателем была приложена копия решения Суда по Интеллектуальным правам от 13.10.2021 по делу №СИП-69/2021 (приложение №12).

Лицом, подавшим возражение, 21.12.2021 были направлены дополнения к возражению, в которых лицо, подавшее возражение, повторило доводы возражения от 08.10.2021 в более кратком виде.

К дополнениям к возражению от 21.12.2021 лицом, подавшим возражение, были приложены следующие документы:

13. Товарная накладная от 09.06.2020;
14. Товарная накладная от 26.02.2019;
15. Товарная накладная от 18.09.2020;
16. Товарная накладная от 24.07.2018.

Лицом, подавшим возражение, 17.01.2021 было направлено ходатайство о приобщении дополнительных документов в материалы возражения, а именно:

17. Договор поставки №100802-1/1R от 02.08.2010 и спецификация к нему;
18. Товарная накладная от 17.05.2011;
19. Товарная накладная от 11.07.2011;

20. Товарная накладная от 14.07.2011;

21. Договор поставки №КА-20100204-001/55 от 04.02.2010 и спецификации к нему.

Правообладателем 19.01.2022 были направлены дополнения к отзыву от 17.12.2021, в которых правообладатель отмечал следующее:

- лицом, подавшим возражение, не доказано использование своего фирменного наименования в отношении товаров, однородных указанным в перечне регистрации товарного знака «Kombi» по свидетельству №490762;

- материалы возражения не содержат платежных поручений, объемов производства товаров, финансовых справок, договоров на поставку товаров третьим лицам, затраты на рекламу товаров, которые могли бы свидетельствовать о производстве и реализации всех товаров 06 класса МКТУ, содержащихся в перечне регистрации товарного знака «Kombi» по свидетельству №490762, на российском рынке. Информация, размещенная на сайте <https://kombit-aimatura.ru>, не может являться доказательством производства ООО «КОМБИТ АРМАТУРА» каких-либо товаров. Представленные к возражению фотографии не имеют даты их создания, поэтому по ним не представляется возможным соотнести данные товары с датой их реализацией и датой приоритета оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты (30.01.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №490762 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему

предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

(а) 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.

(б) 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.

(в) Смысловое сходство определяют 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак «**Kombi**» представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;
- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Право на фирменное наименование у ООО «КОМБИТ АРМАТУРА» возникло с даты его регистрации в качестве юридического лица, а именно, 18.09.2008, т.е. ранее даты приоритета (30.01.2012) товарного знака по свидетельству №490762.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких

элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В фирменном наименовании лица, подавшего возражения, «КОМБИТ АРМАТУРА» словесный элемент «АРМАТУРА» (вспомогательные устройства и детали, необходимые для обеспечения работы основного оборудования (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/7114>)) является слабым, так как указывает на область деятельности лица, подавшего возражения, а именно на то, что он производит детали для оборудования. Вместе с тем, словесный элемент «КОМБИТ» не имеет каких-либо справочных значений, носит фантазийный характер для области деятельности заявителя. Таким образом, основным индивидуализирующим элементом фирменного наименования лица, подавшего возражения, является словесный элемент «КОМБИТ».

Фирменное наименование лица, подавшего возражения, включает сильный словесный элемент «Комбит», который является фонетически сходным с оспариваемым товарным знаком, включающим единственный фантазийный элемент «Комби». Так, сравниваемые словесные элементы прочитываются как [КОМБИТ]/[КОМБИ], различаются только на одну букву «т», что свидетельствует о высокой степени их фонетического сходства.

Визуально сравниваемое оспариваемое обозначение и фирменное наименование выполнены буквами разных алфавитов, однако, это не влияет на вывод об их сходстве, так как оно было установлено на основании высокой степени их фонетического сходства.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении оспариваемого обозначения, анализ по семантическому сходству оспариваемого обозначения и противопоставленного фирменного наименования провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые оспариваемое обозначение и фирменное наименование, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В свою очередь анализ материалов возражения на предмет установления деятельности ООО «КОМБИТ АРМАТУРА» и соотнесения ее с товарами (услугами) оспариваемого товарного знака по свидетельству №490762 показал следующее.

Следует указать, что ряд представленных документов (приложения № 10, 13, 14, 15, 16) либо датированы позже даты (30.01.2012) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №490762, либо не имеют исходных данных, в связи с чем не соответствуют критерию относимости доказательств и не могут быть учтены в качестве подтверждения использования фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Иные представленные с возражением документы доказывают, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, занималось производством шаровых кранов, задвижек, переключающих устройств для предохранительных клапанов.

Так, в представленных сертификатах соответствия (приложение № 8) ООО «КОМБИТ АРМАТУРА» указано в качестве производителя вышеназванных товаров.

В соответствии с договорами поставки (приложения №17, 21), товарными накладными (приложения №18, 19, 20), счетом-фактурой (приложение №9) произведенные ООО «КОМБИТ АРМАТУРА» задвижки шиберные, краны шаровые, клапаны обратные, задвижки клиновые, поставлялись третьим лицам.

Таким образом, произведенные лицом, подавшим возражение, товары доходили до конечного потребителя (покупателя), то есть вводились ими в гражданский оборот.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №490762 осуществлялась деятельность по производству шаровых кранов, задвижек, переключающих устройств для предохранительных клапанов.

Коллегия обращает внимание на то, что указанные выше товары относятся к запорно-регулирующей арматуре стальной и применяются для различных условий

работы в трубопроводах, системах городского газоснабжения, водоснабжения, отопления и других областях.

Однако, товары 06 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «алюминий; баббит; бакены несветящиеся металлические; баки металлические; балки металлические; балки широкополочные металлические; баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; банки консервные металлические; бассейны плавательные [конструкции металлические]; бериллий [глициний]; беседки, увитые зеленью [металлические конструкции]; блюмы [металлургия] болванки из обычных металлов; болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; бочки металлические; бочки причальные металлические; бочонки металлические; браслеты опознавательные для больниц, металлические; бронза; бубенчики, колокола, колокольчики; буквы и цифры из обычных металлов, за исключением типографских; бункеры металлические; бюсты металлические; ванадий; ванны для птиц [конструкции металлические]; верстаки с тисками металлические; шурупы металлические; вольеры металлические [конструкции]; вольфрам; воронки металлические немеханические; ворота металлические, порталы металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; втулки обжимные металлические для рукояток; вывески металлические; вышки для прыжков в воду металлические; габариты погрузки для железнодорожных вагонов металлические; гайки металлические; галенит [руда]; гафний [кельтий]; гвозди, гвозди обивочные, гвозди финишные, гвозди подковные; германий; губки тисков металлические; двери металлические; дефлекторы дымовых труб металлические; доски мемориальные металлические; дымоходы металлические; дюбели металлические; емкости для перемешивания строительного раствора металлические; емкости для упаковки металлические; емкости для хранения кислот металлические; жалюзи металлические; железо обручное; железо необработанное или частично обработанное; желоба водосточные металлические; жечь; задвижки дверные металлические; задвижки оконные металлические; задвижки плоские; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; зажимы тормозные [башмаки для блокировки колес]; заклепки металлические; замки висячие; замки

для коробок металлические; замки для сумок металлические; замки для портфелей металлические; замки для транспортных средств металлические; замки металлические, за исключением электрических; запоры металлические, за исключением электрических; замки пружинные, запоры пружинные; запоры для контейнеров металлические; затычки металлические, пробки металлические; защелки металлические; звенья натяжные соединительные, звенья соединительные для цепей металлические; звонки дверные неэлектрические, колокольчики дверные неэлектрические; знаки дорожные несветящиеся немеханические металлические, пластины номерные регистрационные металлические; знаки сигнальные несветящиеся немеханические металлические; изгороди металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия из бронзы [произведения искусства]; изделия из обычных металлов художественные; изделия скобяные металлические; индий; кабинки пляжные металлические; кабины телефонные металлические; кадмий; камеры покрасочные металлические; канаты для подвесных дорог, тросы для подвесных дорог; канаты металлические; каркасы для оранжерей металлические; каркасы для теплиц металлические; каркасы строительные металлические; карнизы металлические; катки [конструкции металлические]; керметы, металлокерамика; клетки для диких животных металлические; ключи; кнехты швартовые металлические; кобальт необработанный; кокили [литейное производство]; колесики для кроватей металлические, ролики для кроватей металлические; колесики для мебели металлические, ролики для мебели металлические; колонны для конструкций металлические; колонны обсадные для нефтяных скважин металлические; колпачки укупорочные для бутылок металлические; крышки для бутылок металлические; кронен-пробки для бутылок металлические; колпачки укупорочные металлические; колышки для палаток металлические; колышки металлические, стержни металлические; кольца для ключей металлические; кольца медные; кольца стопорные металлические; кольца уплотнительные металлические; кольца предохранительные металлические; комплекты дверные металлические; комплекты оконные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические;

конструкции стальные; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; контррельсы металлические; корзины металлические; коробки дверные металлические, рамы дверные металлические; коробки для инструментов металлические; косоуры [части лестниц] металлические; краны для бочек металлические; крепи водонепроницаемые металлические; кровли металлические; кронштейны строительные металлические, консоли строительные металлические; круги поворотные [для рельсовых путей]; крышки для смотровых колодцев металлические; крюки [альпинистское снаряжение] металлические; крюки [скобяные изделия металлические]; крюки для котелков металлические; крюки для крепления шифера [скобяные изделия]; крючки вешалок для одежды металлические; крючки-вешалки для одежды металлические; курятники металлические; латунь, необработанная или частично обработанная; ленты для обвязки или упаковки металлические; леса строительные металлические; лестницы металлические; лестницы приставные металлические; лимониты; листы стальные; литье стальное; ловушки для диких животных силки для диких животных, капканы для диких животных, западни для диких животных; магний; марганец; материалы армирующие для бетона металлические; материалы армирующие для приводных ремней металлические; материалы армирующие строительные металлические; материалы для пайки; материалы для рельсовых путей железных дорог металлические; материалы для рельсовых путей фуникулеров металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; мачты металлические; мачты стальные; медь, необработанная или частично обработанная; мельхиор; металл листовой; металлы обычные, необработанные или частично обработанные; металлы пиррофорные; металлы порошкообразные; молдинги карнизов металлические, обломы карнизов металлические; молибден; молотки дверные; навесы металлические [строительство]; надгробия из бронзы; надгробия металлические; накладки для гидроизоляции строительные металлические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш металлические; накладки стыковые для рельсов; наковальни, наковальни [портативные], наковальни двурогие; наконечники для прогулочных тростей

металлические; наконечники для тросов металлические; наконечники для канатов металлические; наручники; насадки металлические; настилы металлические; натяжители для ремней металлические; натяжители металлических лент [звенья натяжные]; натяжители проволоки [звенья натяжные]; натяжители стальных лент [звенья натяжные]; нейзильбер; никель; ниобий; ниппели смазочные; нити обвязочные для сельскохозяйственных целей металлические; нити обвязочные металлические; номера домов несветящиеся металлические; обвязки металлические для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; облицовки для стен металлические [строительство]; обрамления для могил металлические; обрамления для надгробий металлические; обрешетки металлические; обручи для бочек металлические; обручи для бочонков металлические; обшивки для стен металлические [строительство]; ограды металлические; ограждения аварийные дорожные металлические; ограждения защитные для деревьев металлические; ограждения решетчатые металлические; окна металлические; оковки для дверей; оковки для окон; олово; опалубки для бетона металлические; опилки металлические; опоры для линий электропередач металлические; опоры металлические; памятники металлические; памятники надгробные металлические; панели для обшивки стен металлические; панели сигнальные несветящиеся немеханические металлические; панели строительные металлические; перегородки металлические; перемычки дверные или оконные металлические; переплеты оконные створные металлические; петли накладные металлические; пластинки для подклинивания металлические; платформы для запуска ракет металлические; платформы для транспортировки грузов металлические; поддоны для транспортировки грузов металлические; платформы сборные металлические; плитка напольная металлическая; плитки строительные металлические; плиты анкерные; плиты броневого; плиты надгробные металлические; плиты половые металлические; плиты стальные; пластины стальные, слябы стальные, заготовки плоские стальные; пломбы свинцовые; поддоны грузовые металлические; поддоны для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; подставки для дров в камине металлические; покрытия броневого; покрытия дорожные металлические; покрытия

кровельные металлические; покрытия строительные металлические; полоса стальная; полотна дверные металлические, филенки дверные металлические; полы металлические; пороги дверные металлические; потолки металлические; припой золотой; припой серебряный; приспособления для закрывания дверей неэлектрические; приспособления для открывания дверей неэлектрические; причалы плавучие для швартования судов металлические; проволока алюминиевая; проволока железная; проволока из обычных металлов; проволока из сплавов обычных металлов, за исключением проволоки для плавких предохранителей; проволока колючая; проволока медная неизолированная; проволока припойная металлическая; проволока стальная; пружины [скобяные изделия металлические]; прутки для сварки; прутки для твердой пайки и сварки металлические; прутки для твердой пайки металлические; рамы оконные металлические; рамы строительные металлические; резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические; резервуары плавучие металлические; рельсы металлические; ремни для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; решетки каминные металлические, решетки печные металлические; решетки металлические, ролики для раздвижных дверей металлические; ролики оконные, колесики оконные, блоки оконные; руды железные; руды металлические; руды хромовые; рукоятки для инструментов металлические; ручки дверные металлические; ручки для кос металлические; ручки для метел металлические, ручки для швабр металлические; ручки для ножей металлические; ручки-кнопки металлические; сваи шпунтовые металлические; свинец, необработанный или частично обработанный; сейфы; сетки противомоскитные металлические; склепы металлические; скребки у дверей для удаления грязи с подошв обуви; соединения для тросов металлические, неэлектрические; сопла металлические; сплав антифрикционный; сплавы на основе олова с серебряным покрытием; сплавы обычных металлов; средства обвязочные для снопов металлические; средства обвязочные металлические; средства укупорочные для бутылок, металлические; ставни металлические; ставни наружные металлические, жалюзи наружные металлические; стали легированные; сталь,

необработанная или частично обработанная; станиоль; статуи из обычных металлов; статуэтки из обычных металлов; стеллажи для бочек металлические; стелы надгробные металлические; стержни для металлических решеток, стержни для металлических ограждений; столбы для объявлений металлические; столбы металлические; столбы телеграфные металлические; стрелки железнодорожные; стремянки металлические; стропы металлические для транспортировки грузов; ступени лестниц металлические; сундуки металлические, ларцы металлические; сцепки для приводных ремней машин металлические; таблички для надгробных плит металлические; таблички опознавательные металлические; тантал [металл]; теплицы переносные металлические; титан; ткани проволочные; томпак; трапы судовые передвижные для пассажиров металлические; тросы металлические, неэлектрические; тросы стальные; турникеты; уголки металлические; упаковки из жести; упоры дверные металлические, ограничители дверные металлические; упоры металлические, ограничители металлические; упоры оконные металлические, ограничители оконные металлические, крючки ветровые оконные металлические; установки для парковки велосипедов металлические; устройства против птиц ветряные металлические; устройства раздаточные для салфеток или полотенец стационарные металлические; ферровольфрам; ферромолибден; ферросилиций; ферротитан; феррохром; фланцы металлические; флюгеры металлические; фольга алюминиевая; фольга металлическая для обертывания и упаковки; формы для льда металлические; формы литейные металлические; фурнитура для гробов металлическая; фурнитура для кроватей металлическая; фурнитура для мебели металлическая; фурнитура мебельная или строительная из мельхиора; хром; цепи для скота; цепи металлические; цепи предохранительные металлические; цинк; цирконий; черепица металлическая; чугун, необработанный или частично обработанный; шайбы металлические; шарики стальные, шары стальные; шарниры металлические; шесты металлические; шипы на обуви альпинистов, гвозди на обуви альпинистов; шкатулки для денег металлические; шкатулки для денег с обеспечением сохранности содержимого; шкафчики для пищевых продуктов металлические, ящики для пищевых продуктов металлические; шкивы

металлические, за исключением деталей машин; шпалы железнодорожные металлические; шпингалеты оконные; шплинты металлические, чеки металлические; шпоры; штифты [скобяные изделия]; шторы рулонные стальные; щеколды металлические; экраны для печей, щиты для печей, заслонки для печей, перегородки защитные для печей; эмблемы для транспортных средств металлические; язычки для замков; ящики для инструментов металлические; ящики из обычных металлов; ящики почтовые металлические» не являются однородными деятели лица, подавшего возражения, так как относятся к металлам необработанным или частично обработанным, к изделиям металлопроизводства, к изделиям металлическим для строительства, к изделиям функционального назначения, к сооружениям мемориальным, к фурнитуре специального назначения, в то время как деятельность лица, подавшего возражение, относится к изделиям для труб и трубопроводов, то есть сравниваемые товары различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей, не являются взаимозаменяемыми.

Указанные выводы были подтверждены решением Суда по Интеллектуальным правам от 13.10.2021 по делу №СИП-69/2021 (приложение №12). Данное решение было оставлено в силе постановлением Суда по Интеллектуальным правам от 03.02.2022 по делу №СИП-69/2021.

Как следует из текста упомянутого акта, «оценив в совокупности представленные истцом доказательства, суд пришел к выводу о том, что истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака только в отношении товаров 06 класса МКТУ «арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; арматура строительная металлическая; барабаны намоточные для гибких труб металлические, немеханические; вентили металлические, за исключением деталей машин; клапаны металлические, за исключением деталей машин; винты металлические; клапаны водопроводных труб металлические; клапаны дренажных труб металлические; колена для труб металлические, отводы для труб металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; колпаки дымовых труб металлические; материалы армирующие для труб металлические; муфты соединительные для труб

металлические; ответвления для трубопроводов металлические; приспособления зажимные для труб металлические; приспособления намоточные для гибких труб металлические, немеханические; соединения для труб металлические; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические; трубы дренажные металлические; трубы дымовые металлические; трубы металлические; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы стальные; хомуты для скрепления труб металлические. Данные товары являются однородными указанным товарам, реализуемым истцом, поскольку характеризуются общим назначением, взаимодополняемостью, совместной встречаемостью в обороте, общим кругом потребителей. Между тем в отношении иных товаров, для которых зарегистрирован данный товарный знак, суд полагает, что истец не обосновал и не доказал свою заинтересованность, поскольку другие товары 06 класса МКТУ не являются однородными названным товарам, которые реализуются истцом».

В отношении услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная;

составление рекламных рубрик в газете; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», относящихся к услугам по продвижению товаров, коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, свидетельствующие о том, что он занимается реализацией каких-либо иных товаров кроме своих собственных, то есть не оказывает услуги по продаже товаров третьих лиц, ввиду чего указанные услуги не будут являться однородными деятельности лица, подавшего возражение, выражающейся в производстве изделий для труб и трубопроводов.

Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; деловая экспертиза; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обработка текста; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; ; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация

информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц» относятся к услугам менеджерским в сфере бизнеса, к услугам информационно-справочным, к услугам посредническим, к услугам оценочным, а также к услугам кадровым и никак не соотносятся с деятельностью лица, подавшего возражения, ввиду чего не являются однородными данной деятельности.

Таким образом, учитывая неоднородность товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров, производством и реализацией которых занимается лицо, подавшее возражение, коллегия не находит оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак нарушает пункт 8 статьи 1483 Кодекса в рамках фирменного наименования.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.10.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №490762.