

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 поступившее 22.12.2016 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Стройтепломонтаж», г. Воронеж (далее — лицо, подавшее возражение, ООО «Стройтепломонтаж»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №549789, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке №2013719095 с приоритетом от 06.06.2013 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.08.2015 за №549789 в отношении товаров 06 и 11 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Стройтепломонтаж-Оскол», Белгородская обл., г. Старый Оскол (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №549789 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Стройтепломонтаж» является обладателем исключительного права на



товарный знак по свидетельству №319993, зарегистрированный в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ, и заявителем по заявке №2016731961 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения



заявленного в отношении товаров 06, 09, 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ, что свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак вводит в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, так как представляет собой обозначение, сходное до степени смешения с обозначением, которое использовалось ООО «Стройтепломонтаж» при производстве товаров, предназначенных для котельных в промышленных и жилых зонах, и оказании услуг по их установке и обслуживанию, до даты приоритета оспариваемого знака;

- по заказу лица, подавшего возражение (ООО «Стройтепломонтаж»), было организовано производство таких товаров как оборудование для котельных, сконструированных по заказу ООО «Стройтепломонтаж» известными производителями - партнерами Vaillant, Aristón, Protherm, Ferolli, Electrolux, Danfoss, DAB, Global и др., а также металлоконструкции, бойлерные шкафы, трубопроводы и разветвители, дымоходы металлические, оконные рамы и каркасные металлические конструкции из металла и т.д.;

- на указанную деятельность получено множество лицензий и сертификатов, а также благодарственных писем от клиентов ООО «Стройтепломонтаж»;

- в рамках своей деятельности ООО «Стройтепломонтаж» принимало активное участие в различных всероссийских и межрегиональных выставках, начиная с 2002 года, продвигая свои проекты и продукцию, созданную на базе продукции известных производителей отопительного и водораспределительного оборудования;

- с целью привлечения новых клиентов и продвижения своих товаров и услуг лицо, подавшее возражение, проводило масштабную рекламную компанию, в том числе и для расширения зоны поставок оборудования и оказания услуг;

- ООО «Стройтепломонтаж» существует более 15 лет, имеет обширную сеть своих представителей, ведет активную деятельность по производству, установке и

обслуживанию оборудования, предназначенного для отопительных, канализационных и вентиляционных систем, производству и установке отдельных строений для установки указанного оборудования (бойлерные, котельные), при этом за счет длительного существования и широкого круга потребителей (клиентской базы), как среди физических, юридических лиц и муниципальных органов стало широко известно и узнаваемо, при этом ассоциируется с определенным направлением деятельности, в том числе об этом свидетельствует представленные дополнительные материалы в виде договоров (контрактов), свидетельств и лицензий, сертификатов об участии в выставках, благодарственных письмах, что создало в сознании потребителя ассоциации оспариваемого знака с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем;

- ООО «Стройтепломонтаж» и ООО «Стройтепломонтаж – Оскол», начиная с 2008 года имели партнерские отношения, в рамках которых первый осуществлял поставку товаров, а именно элементов систем водоснабжения, отопления, канализации последнему, вместе с тем ООО «Стройтепломонтаж – Оскол» стало использовать деловую репутацию лица, подавшего возражение, его фирменное наименование, товарный знак № 319993 и в целом ассоциировать себя среди потребителей с ООО «Стройтепломонтаж», что было удостоверено нотариусом в 2013 году, в связи с чем лицо, подавшее возражение, было вынуждено обратиться в Арбитражный суд Белгородской области с исковыми требованиями о прекращении использования товарного знака и выплате компенсации, с которыми ООО «Стройтепломонтаж – Оскол» согласился и в заявлении от 20 ноября 2013 г. признал требования ООО «Стройтепломонтаж»;

- ООО «Стройтепломонтаж - Оскол» с момента урегулирования в судебном порядке спора в отношении товарного знака и до сегодняшнего дня осуществляет свою деятельность, ассоциируя себя с имеющим длительную историю и положительную коммерческую репутацию ООО «Стройтепломонтаж», что также подтверждают предоставленные письма от его партнеров, свидетельствующие о создавшейся путанице (заблуждении) среди потребителей относительно

родственных связей компаний ООО «Стройтепломонтаж» и ООО «Стройтепломонтаж - Оскол»;



- оспариваемый товарный знак , зарегистрированный в отношении товаров 06 и 11 классов МКТУ, сходен до степени смешения с товарным



знаком СТРОЙТЕПЛОМОНТАЖ лица, подавшего возражение, который охраняется в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ, которые по своему роду, составу и кругу потребителей соотносятся с перечнем товаров оспариваемого знака;

- входящий в состав товарных знаков словесный элемент «СТРОЙТЕПЛОМОНТАЖ» является неохраняемым, однако является их неотъемлемой частью, в том числе при восприятии обозначений в целом, что в совокупности с охраняемыми элементами формирует одинаковое зрительное впечатление у потребителя, также следует учитывать наличие в знаках тождественного элемента «СТМ»;

- сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому, семантическому признакам сходства и ассоциируются друг с другом по общему зрительному впечатлению, несмотря на некоторые графические отличия, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло у последнего 25.05.2001 на основании государственной регистрации юридического лица администрацией города Воронежа, т.е. ранее даты (06.06.2013) приоритета оспариваемого знака, а также с коммерческим обозначением «СТМ Стройтепломонтаж».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №549789 недействительной в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены копии следующих документов:

- учредительные документы ООО «Стройтепломонтаж» [1];

- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Стройтепломонтаж» [2];
  - договоры аренды нежилых помещений за 2008-2009 гг [3];
  - лицензии [4];
  - санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты соответствия на блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридных профилей [5];
  - технические условия ТУ 5772-001-56459992-2003 на блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей [6];
  - договор купли-продажи №14/02-2011 от 07.02.2011 на покупку оборудования для производства окон из ПВХ с приложением и счетом-фактурой [7];
  - сведения о поставках и монтаже оборудования для систем отопления, водоснабжения и канализации [8];
  - акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2011 по 09.11.2016 между ООО «Стройтепломонтаж» и ООО «Выбор» [9];
  - Постановление Девятнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 15.09.2011 по делу №А14-1074/2010 [10];
  - письма и благодарности партнеров и поставщиков [11];
  - дипломы выставок, сертификаты [12];
  - реклама в СМИ [13];
  - договоры на оказание рекламных услуг за период с 2010 по 2015 гг [14];
  - договор пользования несущей конструкцией здания (стеной) для размещения временной наружной рекламы №58 от 01.01.2013 с приложениями и актами приема-передачи [15];
  - договор оказания услуг №74 от 27.11.2007 на изготовление полиграфической продукции и акт №206 от 30.11.2007 [16];
  - каталог, рекламные материалы [17];
  - материалы по блочно-модульным котельным [18];
  - протокол осмотра нотариусом доказательств – информации в сети Интернет на сайте <http://stm-oskol.ru> [19];
  - письма потребителей о реальном смешении производителей [20];

- договоры поставки товара между ООО «Стройтепломонтаж» и ООО «Стройтепломонтаж-Оскол» за 2008, 2012, 2014, 2015 и 2016 гг с протоколами разногласий [21];

- акты сверки взаиморасчетов между ООО «Стройтепломонтаж» и ООО «Стройтепломонтаж-Оскол» по состоянию на 31.12.2013 и 31.12.2014 [22].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с доводами возражения в отзыве на возражение, мотивированном следующими доводами:

- ООО «СТМ-Оскол» производит работы от проектирования до поставки и обслуживания котлов, автоматики и иного оборудования серийного производства;

- при разрешении вопроса об однородности товаров решающее значение должно быть придано существованию принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров одному и тому же производителю, а не сопоставлению наименования товара, незаконно маркированного товарным знаком, с перечнем товаров, в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован;

- ООО «Стройтепломонтаж-Оскол» проектирует и изготавливает водогрейные котлы, деаэраторы, автоматику для котлов, иное оборудование для котельных и блочно-модульных котельных;

- основным видом деятельности ООО «Стройтепломонтаж-Оскол» является производство работ, а ООО «Стройтепломонтаж» - торговля;

- словесные элементы (Стройтепломонтаж-Оскол и Стройтепломонтаж) сравниваемых комбинированных товарных знаков имеют в своем составе различное количество слов - одно и два, что существенным образом отражается на длительности их звучания и соответственно на восприятии потребителем, для которого слово и словосочетание, состоящее из двух слов, являются явно различными фонетическими и семантическими единицами;

- первая часть словосочетания «Стройтепломонтаж-Оскол» и словесный элемент «Стройтепломонтаж», хотя и совпадают в определенной степени, однако, словосочетание «Стройтепломонтаж-Оскол» является индивидуально отличимым

словосочетанием, в состав данного словосочетания входят два имени существительных, одно из которых является географическим расположением «Оскол», а другое определяемым словом «Стройтепломонтаж», эти слова в словосочетании неразрывно связаны грамматически и семантически, более того, слово «Стройтепломонтаж» и буквы «СТМ» являются неохраняемыми элементами;

- грамматическая связь слов в рассматриваемом словосочетании заявленного обозначения товарного знака выражается также в его написании через дефис, наличие которого указывает на целостность и неразрывность словосочетания «Стройтепломонтаж-Оскол», а не рядом независимых друг от друга словесных элементов, такая форма объединения слов придает иное смысловое значение данному словосочетанию, которое существенно отличается от изначального смыслового значения каждого из слов, образующих данное словосочетание, в которых словосочетанию «Стройтепломонтаж-Оскол» придается значение осуществления своей деятельности по роду расположения производства;

- сравнение товарного знака «Стройтепломонтаж» и «Стройтепломонтаж-Оскол» с точки зрения графического сходства показывает, что они выполнены различными шрифтами (словесный элемент «Стройтепломонтаж-Оскол» - стандартным шрифтовым исполнением, словосочетание «Стройтепломонтаж» - специальным стилизованным шрифтом, характерными особенностями которого являются наклон линии букв, а также жирный шрифт), при этом словосочетание «Стройтепломонтаж-Оскол» является частью комбинированного обозначения с изобразительным элементом в виде стилизованного изображения огнедышащего дракона с закрученным хвостом, выполненного в ярком и запоминающемся цветовом решении;

- вывод возражения о наличии общего, а также фонетического и семантического сходства словесного элемента оспариваемого товарного знака и товарного знака по свидетельству №319993 является ошибочным;

- ООО «Стройтепломонтаж-Оскол», сокращенное название «СТМ-Оскол» имеет собственное производство блочно-модульных котельных марки СТМ, для этого были получены все сертификаты соответствия, санитарно-

эпидемиологический и пожарный сертификаты, а также разрешение РОСТЕХНАДЗОРА, «СТМ-Оскол» занимается также поставкой и монтажом теплового оборудования, в частности, для котельных, в составе предприятия есть отдел проектирования, на эту деятельность также имеется лицензия;

- компания тесно сотрудничает с ведущими отечественными и зарубежными производителями с целью внедрения новейших теплоэнергетических технологий в собственное производство, с 2009 года бренд СТМ-Оскол известен не только на территории России, но и активно выходит на зарубежный рынок;

- ООО «Стройтепломонтаж-Оскол» принимало участие в программе реконструкции жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области, строительстве жилых микрорайонов Московской области для служащих Министерства Внутренних Дел, строительстве объектов в Сочи, осуществляло поставки оборудования в различные регионы России - Хабаровск, Магадан, Республика Бурятия, Санкт-Петербург, Киров, Ухта, Москва, Рязань, Воронеж и многие другие;

- ООО «Стройтепломонтаж-Оскол» принимало участие в выставках и размещало рекламу: в 38-ой межрегиональной специализированной выставке с международным участием «Строительство» 25.04.2014 года; с 7 по 10 февраля 2017 года компания приняла участие в 21-й Международной выставке оборудования для отопления и водоснабжения Aquatherm Moscow 2017 в МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения ООО «Стройтепломонтаж» и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №549789.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- разрешительная документация ООО «СТМ-Оскол» [23];
- выписки из ЕГРЮЛ относительно ООО «Стройтепломонтаж-Оскол» и ООО «Стройтепломонтаж» [24];
- учредительные документы ООО «СТМ-Оскол» [25];
- сертификаты ООО «СТМ-Оскол» [26];

- договор № 70/16 от 17.03.2016 на изготовление полиграфической продукции [27];
- договор возмездного оказания услуг №33-щ от 18.03.2015 по размещению рекламно-информационных материалов с приложением [28];
- рекламные материалы [29];
- договоры от 2014 и 2015 [30];
- каталог продукции [31].

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (06.06.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 с 10.05.2003 (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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения),

права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №549789 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из сочетания букв «СТМ», под которым на фоне узкого вытянутого по горизонтали прямоугольника расположено словесное обозначение «СТРОЙТЕПЛОМОНТАЖ-ОСКОЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Справа от указанной композиции расположен изобразительный элемент в виде стилизованного огнедышащего дракона, как указано в описании к заявке №2013719095. «СТМ» и «СТРОЙТЕПЛОМОНТАЖ» включены в знак в качестве неохраняемых элементов.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ – «передвижные металлические конструкции и сооружения; баки металлические; баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; бункеры металлические; дымоходы металлические; емкости для хранения кислот металлические; изделия из обычных металлов художественные; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; навесы металлические [строительство]; опоры для линий электропередач металлические; опоры металлические; ответвления для трубопроводов металлические; панели для обшивки стен металлические; панели строительные металлические; перегородки металлические; платформы для транспортировки грузов металлические, поддоны для транспортировки грузов металлические; платформы сборные металлические; плитка напольная металлическая; плитки строительные металлические; плиты анкерные; плиты половые металлические; поддоны грузовые металлические; поддоны для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; покрытия кровельные металлические; покрытия строительные металлические; полы металлические; потолки металлические; резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические; решетки каминные металлические,

решетки печные металлические; свинарники металлические; стойла металлические; столбы для объявлений металлические; столбы металлические; столбы телеграфные металлические; ступени лестниц металлические; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы дымовые металлические; установки для парковки велосипедов металлические; ящики почтовые металлические» и товаров 11 класса МКТУ – «устройства для освещения, нагрева, получения пара, водораспределительные и санитарно-технические; аппараты и установки сушильные; баки расширительные для систем центрального отопления; мангалы; парогенераторы, за исключением частей машин; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде; установки систем водоснабжения», указанных в свидетельстве.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Анализ оспариваемого обозначения показал, что оно не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов. Вместе с тем, существует вероятность введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом, а не с правообладателем оспариваемого товарного знака, обусловленные предшествующими знаниями потребителя об обозначении.

Возникновение указанных ассоциаций стало возможным в силу интенсивного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака



сходного до степени смешения обозначения при производстве однородных товаров/услуг и продвижении их на российском потребительском рынке.



Согласно материалам возражения, обозначение СТМ Стройтепломонтаж использовалось и продолжает использоваться лицом, подавшим возражение, в своей деятельности, связанной с производством, установкой и обслуживанием оборудования,

предназначенного для отопительных, канализационных и водораспределительных систем.

Работая на рынке указанных товаров, лицо, подавшее возражение, зарекомендовало себя как надежный и проверенный поставщик теплотехнического и отопительного оборудования, что подтверждается письмами партнеров и потребителей продукции [11].

Совокупность представленных материалов возражения [1-22] (договоры поставки и монтажа оборудования, сертификаты соответствия, лицензии, сведения о рекламе, рекламные материалы, финансовые документы, сведения об участии в выставках за период с 2002 по 2014) свидетельствует о том, что обозначение



было введено в гражданский оборот для индивидуализации систем и элементов отопления, водоснабжения и канализации задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, приобрело известность среди потребителей и благодаря его использованию в течение длительного времени стало ассоциироваться с ООО «Стройтепломонтаж», а не с правообладателем оспариваемого товарного знака.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, представлены письма потребителей [20] о реальном смешении производителей однородной продукции, которые воспринимают ООО «Стройтепломонтаж-Оскол» как организацию, имеющую родственные связи с ООО «Стройтепломонтаж», что является дополнительным подтверждением введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара.

При этом следует отметить, что материалы отзыва не содержат сведений об использовании ООО «Стройтепломонтаж-Оскол» оспариваемого знака до даты приоритета товарного знака. Довод возражения об известности продукции, маркованной оспариваемым знаком, и ее поставках в различные регионы России и в зарубежные страны, не имеет документального подтверждения. Так, представленные документы [23, 26, 27, 28] имеют дату, более позднюю, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, договоры [30] не подписаны сторонами.

Рекламные материалы и каталог продукции [29, 31] не имеют выходных данных, причем на рекламных проспектах присутствуют одновременно обозначения лица, подавшего возражение, и правообладателя.



Согласно возражению обозначение **СТМ** использовалось и используется в области производства теплотехнического оборудования, систем водоснабжения и канализации, следовательно, данная деятельность соотносится с частью товаров 11 класса МКТУ, указанных в свидетельстве №549789, а именно «устройства для нагрева, получения пара, водораспределительные и санитарно-технические; баки расширительные для систем центрального отопления; парогенераторы, за исключением частей машин; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидким и газообразном топливе; установки отопительные, работающие на горячей воде; установки систем водоснабжения», поскольку они принадлежат к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

В связи с изложенным коллегия пришла к выводу, что регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя, а также последующая деятельность под этим обозначением в области производства однородных товаров способны ввести потребителя в заблуждение относительно их производителя, что свидетельствует о несоответствии товарного знака по свидетельству №549789 в отношении вышеуказанных товаров, требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.



В результате анализа оспариваемого товарного знака **СТМ** на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до



степени смешения с товарным знаком **СТМ** лица, подавшего возражение, установлено следующее.

Сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении части однородных товаров 06 класса МКТУ, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Словесный элемент «СТРОЙТЕПЛОМОНТАЖ», входящий в состав сравниваемых товарных знаков, является неохраняемым элементом обозначений, следовательно, относится к слабым элементам, не способным выполнять индивидуализирующую функцию в знаках.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о сходстве сравниваемых товарных знаков в силу наличия в них неохраняемых элементов «СТРОЙТЕПЛОМОНТАЖ».

Вместе с тем, следует отметить, что входящие в состав сопоставляемых товарных знаков сочетания букв «СТМ» и словесные обозначения «СТРОЙТЕПЛОМОНТАЖ», выполненные буквами одного алфавита в одной цветовой гамме – сине-белой и одинаково расположенные в знаках (словесные обозначения «СТРОЙТЕПЛОМОНТАЖ» и «СТРОЙТЕПЛОМОНТАЖ-ОСКОЛ» расположены под буквами «СТМ»), формируют общее зрительное впечатление при восприятии потребителем сравниваемых знаков.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения благодаря общему зрительному впечатлению, создаваемому обозначениями, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых охраняются сопоставляемые товарные знаки, показал, что товары «передвижные металлические конструкции и сооружения; баки металлические; дымоходы металлические; навесы металлические [строительство]; опоры для линий электропередач металлические; опоры металлические; ответвления для трубопроводов металлические; панели для обшивки стен металлические; панели строительные металлические; перегородки металлические; платформы для транспортировки грузов металлические, поддоны для транспортировки грузов металлические; платформы сборные металлические; плитка напольная металлическая; плитки строительные металлические; плиты

анкерные; плиты половые металлические; поддоны грузовые металлические; поддоны для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; покрытия кровельные металлические; покрытия строительные металлические; полы металлические; потолки металлические; решетки каминные металлические, решетки печные металлические; столбы для объявлений металлические; столбы металлические; столбы телеграфные металлические; ступени лестниц металлические; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы дымовые металлические» являются однородными товарами «бассейны плавательные [конструкции металлические]; двери металлические; комплекты дверные; комплекты оконные; коробки; рамы дверные; окантовки для дверей; окантовки для окон; окна; окна створчатые, форточки; рамы оконные; ставни наружные; перемычки дверные или оконные», поскольку они относятся к одним родовым группам (строительные изделия, конструкции), выполнены из одного материала (металлические), имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации. Остальные товары сравниваемых перечней не являются однородными, так как отличаются по виду-роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Таким образом, довод возражения о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения в отношении вышеуказанной части товаров 06 класса МКТУ следует признать обоснованным.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Поскольку в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «СТРОЙТЕПЛОМОНТАЖ» является неохраняемым и относится к слабым элементам знака, не способным выполнять индивидуализирующую функцию, следовательно, отсутствуют основания для вывода о сходстве оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием ООО «Стройтепломонтаж» лица, подавшего возражение, что свидетельствует о невозможности смешения указанных средств индивидуализации в гражданском обороте.

Что касается довода возражения о сходстве оспариваемого товарного знака с неким коммерческим обозначением «СТМ Стройтепломонтаж», то возражение не содержит каких-либо сведений об использовании указанного обозначения лицом, подавшим возражение, для индивидуализации принадлежащего ему предприятия.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.12.2016, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №549789 недействительным в отношении всех товаров 06 класса МКТУ, за исключением «баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; бункеры металлические; емкости для хранения кислот металлические; изделия из обычных металлов художественные; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические; свинарники металлические; стойла металлические; установки для парковки велосипедов металлические; ящики почтовые металлические», и всех товаров 11 класса МКТУ, за исключением «устройства для освещения; аппараты и установки сушильные; мангалы».**