

**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 07.08.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №404429, поданное ООО «ИНТЕРМИКС», Россия, при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «  » с приоритетом от 15.06.2009 по заявке №2009713482 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.03.2010 за №404429 в отношении товаров и услуг 06, 11, 17, 19, 35, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя ЗАО "Сантехкомплект". Согласно изменениям, внесенным в Госреестр 06.02.2015 правообладателем был скорректирован перечень товаров и услуг, в отношении которых действует оспариваемый знак, до следующих товаров и услуг:

06 - обычные металлы и их сплавы, в том числе латунь необработанная или частично обработанная; металлические строительные материалы, в том числе материалы армирующие для труб металлические, пластины стальные, насадки металлические; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока (неэлектрические); скобяные и замочные изделия, в том числе гайки металлические,

зажимы металлические [скобы], запоры металлические, за исключением электрических; металлические трубы, в том числе 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 металлические, трубы металлические для систем центрального отопления, трубы стальные; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам, в том числе конструкции металлические, конструкции стальные, опоры металлические, арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая, вентили металлические, за исключением деталей машин, кольца уплотнительные металлические, клапаны металлические, за исключением деталей машин, клапаны водопроводных труб металлические, клапаны дренажных труб металлические, муфты соединительные для труб металлические, фланцы металлические, хомуты для скрепления труб металлические, колена для труб металлические, отводы для труб металлические, коллекторы для трубопроводов металлические, ответвления для трубопроводов металлические, приспособления зажимные для труб металлические, соединения для труб металлические.

11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические, в том числе аппараты для высушивания, аппараты и установки сушильные, аппараты сушильные, клапаны терmostатические [части нагревательных установок], краны для трубопроводов, краны, краны-смесители для водопроводных труб, приборы и установки санитарно-технические, приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе, принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов, принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов, принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов, принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования, принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов, пробки для радиаторов, трубы [части санитарно-технических систем], установки водопроводные, установки для

ванных комнат санитарно-технические, установки для распределения воды, установки отопительные, установки отопительные, работающие на горячей воде, установки систем водоснабжения, фильтры для питьевой воды.

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам, в том числе муфты для труб неметаллические, муфты резиновые для защиты деталей машин, накладки сцепления, соединения для труб неметаллические, клапаны из натурального каучука или вулканизированного волокна, клапаны резиновые, кольца резиновые, пробки резиновые, прокладки для цилиндров, прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна, прокладки уплотнительные для труб; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции, в том числе материалы изоляционные огнеупорные, материалы набивочные пластмассовые, материалы теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные для котлов, материалы, уплотняющие герметические для соединений, материалы изоляционные, стекловата изоляционная, стекловолокно изоляционное, ткани из стекловолокна изоляционные, ткани изоляционные, фольга металлическая изоляционная; неметаллические гибкие трубы, в том числе трубы из текстильных материалов, шланги из текстильных материалов, шланги для поливки, шланги из грубого полотна.

19 - неметаллические строительные материалы, в том числе клапаны водопроводных труб, клапаны дренажных труб, уголки неметаллические, все вышеперечисленные товары для строительных целей; неметаллические жесткие трубы для строительных целей, в том числе ответвления для трубопроводов неметаллические, трубопроводы напорные неметаллические, трубы водопроводные неметаллические, трубы водосточные неметаллические, трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические, трубы дренажные неметаллические, трубы жесткие неметаллические [строительство], все вышеперечисленные товары для строительных целей; асфальт, смолы, битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.

В наименование правообладателя были внесены изменения от 28.11.2016, 12.08.2019. Согласно изменениям от 12.08.2019 правообладателем знака является АО "Сантехкомплект", 142701, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное ш., д. 1, корпус 2, кабинет 79 (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.08.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 404429 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- входящее в состав оспариваемого товарного знака сочетание согласных букв "stc" выполнено с использованием некоторого графического решения, однако, графическая проработка каждой буквы является минимальной, что не создает оригинальной композиции с качественно иным уровнем восприятия этого обозначения, отличным от восприятия простых согласных букв латинского алфавита, не способных выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака. Использование при выполнении указанного сочетания букв синего цвета, их окаймление полуокружностью и расположение под ними двух стилизованных четырёхугольников не оказывает существенного влияния на различительную способность анализируемого элемента;

- таким образом, оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, так как состоит из неохраняемых элементов, включая элемент "stc", занимающий доминирующее положение в знаке;

- лицо, подавшее возражение, подало на регистрацию обозначения

  «**STC Stone Technology**», «**Стон Технология**» по заявкам №2023741617 и №2023741618, в отношении которых были приняты решения Роспатента об их регистрации в качестве товарных знаков только в отношении товаров 01, 02, 03, 05 классов МКТУ. Однако, в предоставлении правовой охраны в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ было отказано. Как следует из решений Роспатента, входящие в состав заявленных обозначений буквы «STC» являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Однако, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, зарегистрированным под

№404429. Таким образом, оспариваемая регистрация препятствует другим участникам рынка, и, в частности, непосредственно лицу, подавшему возражение, свободно использовать буквы "stc" при осуществлении своей хозяйственной деятельности, что, по смыслу пункта 1 статьи 1483 Кодекса, недопустимо. Указанное подтверждает наличие законного интереса подателя настоящего возражения в оспаривании рассматриваемого товарного знака.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №404429 недействительным полностью.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены решения Роспатента от 28.05.2024 о регистрации товарных знаков по заявкам №2023741617 и №2023741618 (1).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, а также дополнения к отзыву, согласно которым:

- возражение и прилагаемые к нему документы не содержат сведений об основаниях оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №404429, предусмотренных статьей 1512 Кодекса;

- оспариваемый знак приобрел дополнительную различительную способность в результате его активного использования правообладателем.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №404429.

Корреспонденциями от 17.12.2024, 23.12.2024, 17.02.2025 от правообладателя поступили следующие материалы:

2. Договорная и отгрузочная документации;
3. Договорная и отгрузочная документации с учетом последующей реализации продукции на сайте в сети «Интернет» www.santech.ru;
4. Подтверждение использования товарного знака при реализации продукции;
5. Пример упоминания, цитируемости использования товарного знака на сторонних сайтах;

6. Пример упоминания, цитируемости использования товарного знака в документах «Сантехкомплект»;
7. Материалы лицензионного договора №1 на передачу исключительного права на товарные знаки от 29.11.2010.

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

С учетом даты (15.06.2009) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Положения, предусмотренные в подпунктах (2.3.2.1), (2.3.2.2), (2.3.2.3) и (2.3.2.4) настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

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. По мнению лица, подавшего возражение, элемент «STC» оспариваемого товарного знака по свидетельству №404429 представляет собой буквы, лишенные характерного графического исполнения. Лицо, подавшее возражение, намеревается использовать в своей деятельности обозначения, также включающие элементы «STC». Анализ изложенной информации позволяет признать ООО «ИНТЕРМИКС» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №404429 по приведенному основанию.

Согласно возражению, предоставление правовой охраны товарному знаку



«» по свидетельству №404429, оспаривается в связи с его несоответствием положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку доминирующее положение в его составе занимают буквы, не имеющие словесного характера.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие приведенной норме права показал следующее.

Оспариваемый товарный знак состоит из графической композиции, включающей окружные фигуры в виде полумесяцев синего и желтого цветов, в правой нижней части знака, рядом с дугой синего цвета помещены две волнообразные фигуры голубого цвета, расположенные со смещением по отношению друг к другу. Центральная часть композиции представлена выполненными вплотную буквами «STC», при этом буква «T» выполнена выше, чем расположенные рядом буквы «S» и «C», нижняя часть буквы «T», а также верхняя часть буквы «C» имеют расширяющиеся окончания, верхняя перекладина буквы «T» в левой части имеет скос. Каждая из исследуемых букв выполнена с расширением / сужением составляющих их линий. Буквы «STC»

заключены в дуги желтого и синего цветов, которые в правой части дополняются также волнообразными элементами.

По мнению коллегии, исследуемая композиция обладает уникальностью, индивидуальностью. Ее оригинальность обеспечивается нестандартным сочетанием элементов, все части знака гармонично объединены, создавая целостный единый образ, который формируется, в том числе под воздействием цветового оформления знака, создающего контраст и привлекающего внимание потребителя. Коллегия усматривает, что буквы «STC» имеют объективные характерные особенности исполнения, позволяющие отличать их от стандартного написания букв, данные буквы вписаны в композицию и воспринимаются неотрывно от нее, сочетание всех элементов целостно и неделимо. По мнению коллегии, в совокупности товарный знак образует композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в нее элементов (букв).

С учетом вышеизложенного, у коллегии нет оснований для применения в отношении оспариваемого знака положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание представленные правообладателем документы, подтверждающие активное использование им оспариваемого товарного знака. Так, в материалах дела содержатся распечатки информации из сети Интернет, каталоги с указанием на реализуемую правообладателем продукцию, в которых товары данного лица (кран шаровой, вентиль муфтовый, клапан запорный, клапан проходной, клапан обратный, фильтр образный сетчатый, фильтр магнитный, фильтр сетчатый, кран угловой, подводка гибкая для воды, угольник, тройник, крест прямой, заглушка, соединитель, муфта соединительная, контргайка, ниппель, футорка, водоотвод, кольцо переходное, коллектор муфта-резьба, коллектор с шаровыми кранами, коллектор с регулирующими клапанами, удлинитель, трубы, планка монтажная с угольниками, гильза пресс-фитинга, регулятор давления, манометр, воздухоотводчик, кран трехходовой, кран для писсуара и др.) сопровождаются исследуемым знаком. Правообладателем представлено значительное количество документов (товаро-сопроводительные документы), свидетельствующих о введении данных товаров в гражданский оборот Российской Федерации на продолжительной основе. Информация, касающаяся использования оспариваемого

знака, освещалась в сети Интернет, в представленных распечатках даются обзоры продукции правообладателя, указывается на широкие поставки товаров во многие регионы России. Изложенное подтверждает продолжительную, широкую и активную реализацию товаров правообладателя в адрес третьих лиц и сопровождаемую оспариваемым знаком. Представленные документы относятся к деятельности правообладателя до даты приоритета оспариваемого знака, а также позволяют констатировать производство и реализацию товаров на протяжении всего действия оспариваемого знака вплоть до даты подачи возражения против предоставления ему правовой охраны. Указанные материалы свидетельствуют об определенной степени известности и узнаваемости среднему российскому потребителю ООО «Сантехкомплект», а также производимых им товаров, относящимся к трубам, фитингам, запорной, регулирующей и защитной арматуре, смесителям, подводке и



аксессуарам, маркированных обозначением «». Данное обстоятельство также приводит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения поступившего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.08.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №404429.