


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами 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 15.11.2023, поданное компанией ВЕКА АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, г. Зенденхорс, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №713309, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака  «ВекаСтрой» по свидетельству №713309 с приоритетом от 31.10.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.05.2019 по заявке № 2018747531 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОКНА ВЕКА», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 06, 17, 19 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.11.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №713309 произведена с нарушением требований пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков, в основе которых лежит элемент «ВЕКА/VEKA» по свидетельству №610772 и международным регистрациям №№572118, 476538, 1682045;

- лицо, подавшее возражение, один из мировых лидеров в области разработки и производства оконных и дверных систем из высококачественного пластика, а также откидных и рольставен. Компания VEKA AG работает на рынке с 1969 года. Головное предприятие находится в г. Зенденхорст (Sendenhorst), ФРГ, Северный Рейн-Вестфалия;

- производственные дочерние компании концерна, помимо Германии, работают в США, Канаде, Бельгии, Великобритании, Польше, Китае, Испании, Франции, России. В мире действует развитая сеть коммерческих представительств VEKA, осуществляющих свою деятельность, помимо указанных выше стран, также в странах Латинской Америки, Индии, Сингапуре;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими лицу, подавшему возражение;

- сравниваемые товарные знаки включают в себя фонетически, графически и семантически сходные словесные части;

- оспариваемый товарный знак включает в себя элемент, обладающий высокой степенью сходства с противопоставленными товарными знаками лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак включает в себя словесный элемент «Века», который очевидно воспринимается как отдельный элемент, имеющий самостоятельное значение;

- восприятию элемента «Века» в качестве самостоятельного элемента способствует как непосредственно графическое исполнение оспариваемого товарного знака (элементы «Века» и «Строй» подчеркнута обособлены заглавными буквами], так и известность потребителю серии противопоставленных товарных знаков «ВЕКА»/«VEKA», используемых лицом, подавшим возражение, на протяжении длительного времени;

- товары и услуги 06, 17, 19, 37, 40 классов МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами и услугами 06, 17, 19, 37, 40 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков;

- поскольку товарные знаки лица, подавшего возражение, представляют собой серию, то у потребителей может сложиться впечатление, что оспариваемый товарный знак - это очередной товарный знак в данной серии знаков.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №713309 недействительным в отношении товаров и услуг 06, 17, 19, 37, 40 классов МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Распечатка с сайта ФИПС в отношении товарного знака №713309 («ВекаСтрой»);

2. Распечатка с сайта ФИПС в отношении товарного знака №610772 («ВЕКА»);

3. Распечатка WIPO по ТЗ VEKA по международной регистрации №572118 с приложением перевода на русский язык, подписанного профессиональным переводчиком;

4. Распечатка WIPO по ТЗ по международной регистрации №476538 с приложением перевода на русский язык, подписанного профессиональным переводчиком;

5. Распечатка WIPO по ТЗ по международной регистрации №1682045 с приложением перевода на русский язык, подписанного профессиональным переводчиком;

6. Скриншот сайта <https://www.veka.ru/about/>;

7. Скриншот сайта <https://www.veka.com> с приложением перевода на русский язык, подписанного профессиональным переводчиком;

8. Скриншоты <https://vk.com/vekariissia>;

9. Скриншот Википедии: <https://en.wikipedia.org/wiki/VEKA> с приложением перевода на русский язык, подписанного профессиональным переводчиком;

10. Скриншот Википедии: <https://en.wikipedia.org/wiki/VEKA> (на русском языке);

11. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от

18.01.2021 по делу №СИП-965/2019;

12. Решение Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2021 по делу №СИП- 965/2019;

13. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.06.2021 по делу №СИП-965/2019;

14. Определение Верховного Суда РФ от 01.11.2021 по делу № СИП-965/2019;

15. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А50-20483/2017;

16. Копия документа о профессиональном образовании переводчика.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (31.10.2018) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

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

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483

Кодекса.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;


2) 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;

3) 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 настоящем пункте, 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №713309 представляет собой комбинированное обозначение «ВекаСтрой», состоящее из словесных элементов «ВекаСтрой», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, над которыми расположено стилизованное изображение квадрата. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 06, 17, 19 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ.


Противопоставленный товарный знак «ВЕКА» по свидетельству №610772 [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «ВЕКА» по международной регистрации №572118 [2] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 06, 17, 19 и услуг 37, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «  » по международной регистрации №476538 [3] является комбинированным, состоящим из изображения стилизованной геометрической фигуры, на фоне которой расположен словесный элемент «ВЕКА», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «  » по международной регистрации №1682045 [4] является комбинированным, состоящим из изображения стилизованной геометрической фигуры, на фоне которой расположен словесный элемент «ВЕКА», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в синем, белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 06, 17, 19 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №713309 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1-4] представляют собой серию знаков, объединенных словесным элементом «ВЕКА»/«VEKA», принадлежащих одному правообладателю (ВЕКА АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, Дизельштрассе 8, Зенденхорст, 48324, Германия).

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «ВекаСтрой»/«ВЕКА»/«VEKA».

Так, фонетическое сходство обусловлено полным вхождением словесного элемента «ВЕКА»/«VEKA» противопоставленных товарных знаков [1-4] в оспариваемый товарный знак.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим критерием, ввиду наличия в знаках фонетически сходных словесных элементов. Фонетическое сходство выражается в наличии близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, в расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличии совпадающих слогов и их расположении, характере совпадающих частей обозначений, вхождении одного обозначения в другое.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «ВекаСтрой» оспариваемого товарного знака отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.


С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1-4] включают в свой состав фонетически тождественный словесный элемент «Века»/«ВЕКА»/«VEKA», при этом, словесный элемент «Века» оспариваемого обозначения занимает начальную позицию, и, именно, на нем будет акцентироваться внимание потребителей при восприятии знака.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому фактору сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка оспариваемого товарного знака не снимает высокой степени



фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

С учетом изложенного оспариваемый товарный знак « ВекаСтрой» следует признать сходным с товарными знаками [1-4] зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, в основу которых положен словесный элемент «ВЕКА»/«VEKA».

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №713309 и противопоставленных знаков [1-4], показал следующее.

Товары 06 класса МКТУ «здвижки оконные металлические; карнизы металлические; молдинги для строительства металлические; молдинги карнизов металлические / обломы карнизов металлические; ограничители металлические / упоры металлические; ограничители оконные металлические; окна металлические; оковки для окон; перемычки дверные или оконные металлические; переплеты оконные створные металлические; рамы оконные металлические; ручки-кнопки металлические; устройства для закрывания окон неэлектрические; устройства для открывания окон неэлектрические» оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 06 класса МКТУ «Profiles of metal» («профили металлические») противопоставленного знака [2], товарами 06 класса МКТУ «Building materials and building elements of metal; combinations of building materials and/or building elements, entirely or predominantly of metal; windows and doors, entirely or predominantly of metal; window and door profiles, door panels, facade elements and sheets, entirely or predominantly of metal; window and door profile combinations, entirely or

predominantly of metal, in particular combinations of frame and sash profiles; profiles, sheets and cladding profiles, entirely or predominantly of metal, in particular profiles, sheets and cladding profiles of aluminium for cladding window and/or door profiles, door panels, facade elements, sheets, windows and/or doors of plastic; profile, sheet and cladding profile combinations, entirely or predominantly of metal, in particular combinations of window and/or door profiles, door panels, facade elements, sheets, windows and/or doors with profiles, sheets and/or cladding profiles; accessories and connecting parts for aforementioned goods and fittings therefor [as far as included in this class], in particular mullion/frame connectors and fasteners of metal» («Строительные материалы и строительные элементы из металла; комбинации строительных материалов и/или строительных элементов, полностью или преимущественно из металла; окна и двери, полностью или преимущественно металлические; оконные и дверные профили, дверные панели, фасадные элементы и листы, полностью или преимущественно металлические; комбинации оконных и дверных профилей, полностью или преимущественно из металла, в частности комбинации профилей рамы и створки; профили, листы и облицовочные профили, профили, листовые и облицовочные профили, металл, в частичных комбинациях оконных и/или дверных профилей, дверных панелей, фасадных элементов, листов, окон и/или дверей с профилями, листами и/или облицовочными профилями») противопоставленного знака [4], поскольку соотносятся как род/вид, относятся к одному виду товаров (фурнитура для окон, металлические изделия), имеют одни и те же каналы сбыта, имеют одно назначение и круг потребителей.

Товары 17 класса МКТУ «ограничители дверные каучуковые; ограничители оконные каучуковые; ограничители резиновые; пленки противоослепляющие для окон [тонируемые]; уплотнения водонепроницаемые» оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 17 класса МКТУ «Products made of plastic materials in the form of profiles, caulking, particularly in the form of profiles made of elastic material, semi-finished molds, sheets and plates» («изделия из пластиковых материалов в виде профилей, зачеканки, в частности, в виде профилей из эластичного материала, полуфабрикатов, листов и пластин») противопоставленного знака [2], товарами 17 класса МКТУ «Semi-processed

plastics; plastic material in extruded form for use in manufacturing processes; profiles, shaped parts and seals of plastic for use in manufacturing processes [semi- finished products]; window and door profiles, door panels, facade elements and sheets, entirely or predominantly of plastic for use in manufacturing processes [semi-finished products], in particular extruded window and door profiles, door panels, facade elements and sheets; window and door profile combinations, entirely or predominantly of plastic for use in manufacturing processes [semi- finished products], in particular combinations of frame and sash profiles; profiles, sheets and cladding profiles, entirely or predominantly of plastic for use in manufacturing processes [semi-finished products], in particular for cladding window and door profiles, door panels, facade elements, sheets, windows and/or doors; profile, sheet and cladding profile combinations, entirely or predominantly of plastic for use in manufacturing processes [semi- finished products], in particular combinations of window and/or door profiles, door panels, facade elements, sheets, windows and/or doors with profiles, sheets and/or cladding profiles; accessories, fittings and connecting parts [semifinished products] for aforementioned goods [as far as included in this class], in particular mullion/frame connectors, entirely or predominantly of plastic for use in manufacturing processes [semi- finished products]» («полуобработанные пластмассы; пластиковый материал в экструдированном виде для использования в производственных процессах; профили, фасонные детали и уплотнения из пластика для использования в производственных процессах [полуфабрикаты]; оконные и дверные профили, дверные панели, фасадные элементы и листы, полностью или преимущественно из пластика для использования в производственных процессах [полуфабрикаты], в частности экструдированные оконные и дверные профили, дверные панели, фасадные элементы и листы; комбинации оконных и дверных профилей, полностью или преимущественно из пластика для использования в производственных процессах [полуфабрикаты], в частичных сочетаниях профилей кадра и саш; профили, листы и облицовочные профили, entirely or predominantly of plastic for use in manufacturing processes [полуфабрикаты], in particular for cladding window and door profiles, дверные панели, фасадные элементы, листы, окна и/или двери; профили, листы и облицовочные профили сочетаний, entirely или predominantly пластмассы для использования в

производственных процессах [semi- finished products], в частичных сочетаниях окон и/или дверных профилей, дверных панелей, фасадных элементов, листов, окон и/или дверей с профилями, листами и/или облицовочными профилями аксессуаров, фитинги и соединительные части [полуфабрикаты] для готовых товаров [как далеко не включены в этот класс], в частичном импосте/рамных соединителях, entirely или predominantly пластика для использования в производственных процессах [полуфабрикаты]») противопоставленного знака [4], поскольку соотносятся как род/вид, относятся к одному виду товаров (средства и материалы для уплотнения), имеют одни и те же каналы сбыта, имеют одно назначение и круг потребителей.

Товары 19 класса МКТУ « аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура дверная неметаллическая; асбестоцемент; асфальт; балки неметаллические; балясины неметаллические; бараки; бассейны плавательные [конструкции] неметаллические; башни силосные неметаллические; беседки, увитые зеленью [конструкции] неметаллические; бетон; битумы; бордюры пластиковые для ландшафтного дизайна; брусы неметаллические; будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся неметаллические; бумага строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для птиц [конструкции] неметаллические; вещества связующие для брикетирования; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; вольеры для птиц [конструкции] неметаллические; ворота неметаллические; вышки для прыжков в воду неметаллические / трамплины для прыжков в воду неметаллические; геотекстиль; гипс [строительный материал]; гипс для внутренних работ; глина; глина гончарная; глина кирпичная; гравий; гравий для аквариумов; гранит; двери бронированные неметаллические; двери неметаллические; двери распашные неметаллические; двери створчатые неметаллические; деготь каменноугольный; дефлекторы дымовых труб неметаллические; дома сборные [наборы готовые], неметаллические; доска паркетная; доски мемориальные неметаллические; дранка (гонт кровельный); древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; древки знамен [конструкции] неметаллические; дымоходы неметаллические; жалюзи наружные, за исключением металлических и текстильных / ставни наружные, за

исключением металлических и текстильных; жалюзи неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные уличные неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный]; знаки дорожные неметаллические несветящиеся немеханические; знаки сигнальные неметаллические несветящиеся немеханические; известняк; известь; изгороди неметаллические; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или мрамора; кабинки пляжные неметаллические; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; камеры покрасочные неметаллические; камни надгробные; камыш для строительства; каркасы для оранжерей неметаллические; каркасы для строительства неметаллические; карнизы неметаллические; картон битумированный строительный; картон из древесной массы для строительства; картон строительный; катки [конструкции] неметаллические; кварц; кессоны для строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клепка дубовая; кнехты швартовые неметаллические; колонны для конструкций неметаллические; колонны из цементов; колпаки дымовых труб неметаллические; консоли для конструкций неметаллические / кронштейны для конструкций неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; косоуры [части лестниц] неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли неметаллические; крышки для смотровых колодцев неметаллические; ксилолит; курятники неметаллические; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; лесоматериалы частично обработанные; лестницы неметаллические; листы и ленты из искусственных материалов для дорожной разметки; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мачты неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; молдинги карнизов

неметаллические для строительства / обломы карнизов неметаллические; молдинги неметаллические для строительства / обломы неметаллические для строительства; мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции] неметаллические; надгробья неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; насесты; настилы неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обмазки [материалы строительные]; обрамления для могил неметаллические / обрамления для надгробий неметаллические; обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для стен строительные неметаллические; ограды неметаллические; ограждения аварийные дорожные неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; окна неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки для бетона неметаллические; опоры для линий электропередач неметаллические; опоры неметаллические; опоры резиновые для сейсмоизоляции зданий; ответвления для трубопроводов неметаллические; палатки торговые; памятники надгробные неметаллические; памятники неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; панели строительные неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; перемычки дверные или оконные неметаллические; переплеты оконные створные неметаллические; песок для аквариумов; песок сереброносный; песок, за исключением формовочной смеси; песчаник для строительства; пиломатериалы просмоленные для строительства; пиломатериалы строительные тонкие; платформы для запуска ракет неметаллические; платформы сборные неметаллические; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты надгробные неметаллические; плиты напольные неметаллические; плиты строительные неметаллические; подмости неметаллические; покрытия броневые неметаллические; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; покрытия дорожные неметаллические; покрытия дорожные светящиеся; покрытия дорожные щебеночные типа "макадам"; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные битумные; покрытия кровельные

неметаллические; покрытия кровельные со встроенными фотогальваническими элементами неметаллические; покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки каминные неметаллические; полотна дверные неметаллические / филенки дверные неметаллические; полы неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир [камень]; потолки неметаллические; причалы плавучие для швартования судов неметаллические; пробка прессованная строительная; рамы оконные неметаллические; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; резервуары из камня; рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг виниловый; сваи шпунтовые неметаллические; свиарники, неметаллические; сетки противомоскитные неметаллические; склепы неметаллические; сланцы; ставни неметаллические; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; стекло алебастровое; стекло армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; стекло оконное строительное; стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных средств; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; стекло строительное изоляционное; стекло эмалированное для конструкций; стелы надгробные неметаллические; стойла неметаллические; столбы для объявлений неметаллические; столбы неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; стропила для крыш; ступени лестниц неметаллические; таблички надгробные, неметаллические; теплицы переносные неметаллические; терракота [строительный материал]; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие строительные неметаллические; трубы из песчаника; турникеты, неметаллические; туф; уголки неметаллические; удлинители для дымовых труб неметаллические; установки для парковки велосипедов неметаллические; фанера клееная многослойная; формы литейные неметаллические; хрусталь горный; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; черепица кровельная

неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; шпалы железнодорожные неметаллические; шпон; щебень; элементы строительные из бетона; ящики почтовые из камня» оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 19 класса МКТУ «окна неметаллические; перемычки дверные или оконные неметаллические; переплеты оконные створные неметаллические; стекло армированное; стекло оконное строительное; стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных средств» противопоставленного знака [1], товарами 19 класса МКТУ «Profiles, plates and sheets of plastic material for the construction of windows, doors, roller blinds, shutters, roofs, coverings, partition walls and cladding» («профили, плиты и листы из пластика для строительства окон, дверей, рулонных жалюзи, жалюзи, крыш, покрытий, перегородок и облицовки») противопоставленного знака [2], товарами 19 класса МКТУ «Building materials; windows and roller shutters of plastic materials» («строительные материалы; окна и рольставни из пластиковых материалов») противопоставленного знака [3], товарами 19 класса МКТУ «Semi-processed plastics; plastic material in extruded form for use in manufacturing processes; profiles, shaped parts and seals of plastic for use in manufacturing processes [semi-finished products]; window and door profiles, door panels, facade elements and sheets, entirely or predominantly of plastic for use in manufacturing processes [semi-finished products], in particular extruded window and door profiles, door panels, facade elements and sheets; window and door profile combinations, entirely or predominantly of plastic for use in manufacturing processes [semi-finished products], in particular combinations of frame and sash profiles; profiles, sheets and cladding profiles, entirely or predominantly of plastic for use in manufacturing processes [semi-finished products], in particular for cladding window and door profiles, door panels, facade elements, sheets, windows and/or doors; profile, sheet and cladding profile combinations, entirely or predominantly of plastic for use in manufacturing processes [semi-finished products], in particular combinations of window and/or door profiles, door panels, facade elements, sheets, windows and/or doors with profiles, sheets and/or cladding profiles; accessories, fittings and connecting parts [semifinished products] for aforementioned goods [as far as included in this class], in particular mullion/frame connectors, entirely or predominantly of plastic for use in manufacturing processes



[semi- finished products]» («полуобработанные пластмассы; пластиковый материал в экструдированном виде для использования в производственных процессах; профили, фасонные детали и уплотнения из пластика для использования в производственных процессах [полуфабрикаты]; оконные и дверные профили, дверные панели, фасадные элементы и листы, полностью или преимущественно из пластика для использования в производственных процессах [полуфабрикаты], в частичных выдавленных оконных и дверных профилях, дверных панелях, фасадных элементах и листах; комбинации профилей окон и дверей, пластика для использования в производственных процессах [полуфабрикаты], в частичных комбинациях профилей рамы, листы и облицовочные профили, полностью или преимущественно из пластика для использования в производственных процессах [полуфабрикаты], в частности, для облицовки оконных и дверных профилей, дверных панелей, фасадных элементов, листов, окон и/или дверей; комбинации профилей профилей, листов и облицовок, полностью или преимущественно из пластика для использования в производственных процессах [полуфабрикаты], в частности комбинации оконных и/или дверных профилей, дверных панелей, фасадных элементов, листов, окон и/или дверей с профилями, листами и/или облицовочными профилями; аксессуары, фитинги и соединительные детали [полуфабрикаты] для вышеупомянутых товаров [в той мере, в какой они включены в этот класс], в частности соединители импоста/рамы, полностью или преимущественно из пластика для использования в производственных процессах [полуфабрикаты]») противопоставленного знака [4], поскольку соотносятся как род/вид, относятся к одному виду товаров (материалы строительные неметаллические; трубы жесткие неметаллические для строительных целей; асфальт, смолы, гудрон и битум; конструкции и сооружения передвижные неметаллические; памятники неметаллические), имеют одни и те же каналы сбыта, имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для

третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продажа оптовая и розничная товаров, в том числе через Интернет» оспариваемого товарного знака являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «Marketing support and business consultancy in relation to the manufacture, distribution, installation, repair and/or maintenance of building products [for buildings] as well as to planning, consulting and logistics relating thereto; publishing and issuing printed matter for advertising purposes, in particular brochures, catalogues, newspapers and magazines; organization and management of fan clubs related to sports, individuals in sports and sports teams» («маркетинговая поддержка и деловые консультации в отношении производства, распространения, установки, ремонта и/или технического обслуживания строительных продуктов [для зданий], а также планирования, консультирования и логистики, связанных с ними; издание и выпуск печатных материалов в рекламных целях, в частности брошюр, каталогов, газет и журналов; организация и управление фан-клубами, связанными со спортом, отдельными лицами в спортивных и спортивных командах») противопоставленного знака [4], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг (услуги по продвижению товаров, услуги снабженческие, услуги рекламы), имеют сходные характерные особенности, одинаковый круг потребителей и условия реализации, а также имеют одинаковое назначение и область применения, то есть являются сопутствующими.

Услуги 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; мытье окон; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; установка дверей и окон» оспариваемого товарного знака являются однородными с услугами 37 класса МКТУ «Assembly and installation of windows, doors, roller blinds, shutters, roofs, coverings, partition walls and cladding» («сборка и монтаж окон, дверей, рулонных жалюзи, жалюзи, крыш, покрытий, перегородок и облицовки») противопоставленного знака [1], с услугами 37 класса МКТУ «Assembly and installation of windows, doors, roller blinds, folding shutters, railings, balustrades, floorboards, roofs, fences, partitions, partition walls, coverings and wall coverings for building purposes; providing information material for the aforesaid activities, and for craft activities for assembly and installation including the processing

of plastic profiles and sheets for building purposes; support by technical consultancy and provision of information for the aforesaid activities, and for craft activities for assembly and installation including the processing of plastic profiles and sheets for building purposes; providing information relating to construction, in particular within the framework of television broadcasts, webcasts, webinars, videoconferences and/or video- on- demand; provision of consultancy in relation to installation, repair and/or maintenance of building products [for buildings]» («сборка и монтаж окон, дверей, рулонных жалюзи, складных жалюзи, перил, балюстрад, половиц, крыш, ограждений, перегородок, перегородок, покрытий и стеновых покрытий для строительных целей; предоставление информационных материалов для вышеупомянутой деятельности, а также для деятельности судов по сборке и установке, включая обработку пластиковых профилей и листов для строительных целей; поддержка со стороны технических консультантов и предоставление информации для вышеупомянутой деятельности, а также для ремесленной деятельности по сборке и установке, включая обработку пластиковых профилей и листов для строительных целей; предоставление информации, касающейся строительства, в частности в рамках телевизионных трансляций, веб-трансляций, вебинаров, видеоконференций и/или видеосвязи; предоставление консультаций в связи с установкой, ремонтом и/или техническим обслуживанием строительных изделий [для зданий]» противопоставленного знака [4], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг (услуги по строительству, услуги по монтажу окон), имеют сходные характерные особенности, одинаковый круг потребителей и условия реализации, а также имеют одинаковое назначение и область применения, то есть являются сопутствующими.

Услуги 40 класса МКТУ «работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц» оспариваемого товарного знака являются однородными с услугами 40 класса МКТУ «Sorting (separation) and recovery of recyclable materials, in particular of plastics for recycling in new goods; finishing (material treatment) of plastics; providing information material for custom processing of plastic profiles and sheets for building purposes; support by technical consultancy and provision of information for custom processing of plastic profiles and sheets for building purposes» («сортировка (разделение) и рекуперация перерабатываемых материалов, в

частности пластмасс для переработки в новые товары; отделка (обработка материалов) пластмасс; предоставление информационных материалов для специальной обработки пластиковых профилей и листов для строительных целей; поддержка со стороны технических консультантов и предоставление информации для индивидуальной обработки пластиковых профилей и листов для строительных целей») противопоставленного знака [4], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг (услуги по сборке и монтажу), имеют сходные характерные особенности, одинаковый круг потребителей и условия реализации, а также имеют одинаковое назначение и область применения, то есть являются сопутствующими.

Также коллегией приняты во внимание наличие у лица, подавшего возражение, серии товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «ВЕКА» («ВЕКА»), что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 06, 17, 19 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков. Учет таких обстоятельств предусмотрен пунктом 162 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации».

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, с указанными выше противопоставленными товарными знаками [1-4], в отношении однородных товаров и услуг 06, 17, 19, 35, 37, 40 классов МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №713309 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Анализ охраноспособности оспариваемого товарного знака с точки зрения его соответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность

данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому фонетическому сходству спорного слова, входящего в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его смысловая и визуальная связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации слово «Века», по сути, не является самостоятельным элементом, так как входит в состав словесного элемента «ВекаСтрой». Таким образом, слово «Века» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака, сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №713309 противоречит требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, следует признать необидительным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.11.2023 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №713309 недействительным полностью.**