

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 09.10.2023, поданное Рудковской Еленой Евгеньевной, г. Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022724974, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2022724974 подано 19.04.2022 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении широкого перечня товаров 19 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ИЗОПАР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 09.06.2023 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «ИЗОПАР» (пароизоляционная мембрана, применяется для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утеплённой кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал укладывается гладкой стороной к утеплителю. Области применения: утеплённые кровли; каркасные стены; внутренние стены межкомнатные перегородки; чердачные перекрытия; межэтажные перекрытия; цокольные перекрытия) указывает на вид и назначение части заявленных товаров 19 класса (материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; покрытия кровельные неметаллические), используется различными лицами в отношении товаров, однородных заявленным, в связи с чем, не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраняемого элемента, оно в целом не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что представленные дополнительные материалы: данные о реализации товаров заявителя контрагентами, указанными в уведомлении, накладные на поставку продукции под обозначением «ИЗОПАР», договоры, касающиеся продукции под обозначением «ИЗОПАР», не являются достаточными для признания того, что элемент «ИЗОПАР» приобрел различительную способность в результате длительного интенсивного использования до даты подачи заявки в отношении конкретных товаров, указанных в заявке, и их ассоциативности только с товарами заявителя.

Кроме того, материалы, доказывающие приобретенную различительную способность, должны относиться к конкретным товарам и/или услугам, включенным в перечень товаров и услуг. При этом в условиях отсутствия сведений об осведомленности конечного потребителя о заявленном обозначении и его однозначной ассоциативности с товарами (услугами) именно заявителя, которые

могут быть представлены в рамках социологических опросов, экспертизой не может быть принято решение о предоставлении правовой охраны не обладающим различительной способностью элементам.

В отношении остальной части товаров 19 класса МКТУ, имеющей иной вид и назначение, отмечено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения товаров.

В подтверждение довода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в заключении по результатам экспертизы приведены ссылки на сайты: <http://24stroportal.ru/izopar>;

<https://stroikam.ru/catalog/teploizolyacionnye-materialy/izolyacionnye-plenki-i-membrany/plenka-paropropusknaya-gidro-vetrozacshitnaya-izopar-a-16h1875-m-30-m2-c7ed6985.html>;

https://oriondom.ru/catalog/paro_gidroizolyatsiya_membrany_/16051/?sphrase_id=115371;

<https://minplita.biz/products/gidrovetrozashita/izoparvparoizolyatsiya/>;

<https://xn----btbklglkeftkmdu0joa.xn-->

plai/catalog/paro_gidroizolyatsiya/izopar_v_70kv_m/;

<http://xn--90adhucsy.xn--plai/product/gidroizolyatsiya/universalnaya-paroizolyatsiya-vysokoy-plotnosti/>;

https://www.pulscen.ru/price/100601-paroizolyatsionnaya-membrana/f:270_izopar;

https://kurgan.pulscen.ru/products/izopar_v_30_m2_paro_gidrozashchitnaya_membrana_50936434 (ЛЕСНАЯ ИЗБУШКА);

<https://www.farpost.ru/vladivostok/home/materials/isolation/izoljacionnye-membrany-izopar-a-b-c-d-ekonom-klassa-63491441.html>;

<https://www.bober->

stroy.ru/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy_1/izolyatsiya_1/paroizolyatsionnaya_membrana_izopar_eko_v_30_m2/;

<https://www.stroyportal.ru/catalog/section-membrany-gidroizolyatsionnye-2863/izopar-v-parogidroizolyatsionnaya-membrana-po-30-m-682060611/>.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.10.2023, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака и привел следующие доводы в обоснование своей позиции:

- экспертиза не учла представленные документы, подтверждающие то, что практически все товары под обозначением «ИЗОПАР», приведенные в решении об отказе в регистрации, были произведены законным путем заявителем ИП Рудковской Е.Е. и проданы по договорам поставки лицам, осуществлявшим рекламу и перепродажу данного товара, видимо поняв их как желание заявителя подтвердить приобретение обозначением «ИЗОПАР» различительной способности;

- продукцию под обозначением «ИЗОПАР» с 2011 года производил ООО «Юрюзанский завод теплоизоляционных изделий» (ООО «ЮЗТИМ»), при этом реализация продукции под обозначением «ИЗОПАР» происходила через ООО «Торговый дом Аркада» и ООО «ОМЕГА-ЦЕНТР»;

- в ходе реорганизации в 2021 году предприятия были проданы, активы и персонал переведены в новые компании, которыми сейчас владеет заявитель по данной заявке - Рудковская Елена Евгеньевна, по следующей схеме: 17.11.2021 между ООО «ЮЗТИМ» и ООО «ИЗОЛЯЦИЯ-УРАЛ» был заключен договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «ЮЗТИМ», согласно которому доля в размере 100% была куплена Рудковской Еленой Евгеньевной, являющейся единственным учредителем ООО «ИЗОЛЯЦИЯ-УРАЛ», у Казакова С.В., являющегося единственным учредителем ООО «ЮЗТИМ»;

- в настоящее время 100% владельцем (единственный учредитель) ООО «ИЗОЛЯЦИЯ-УРАЛ» является Рудковская Елена Евгеньевна, весь производственный персонал переведён в ООО «ИЗОЛЯЦИЯ-УРАЛ», кроме того, между ООО «ЮЗТИМ» и ООО «ИЗОЛЯЦИЯ-УРАЛ» заключен договор на продажу всего оборудования.

- договоры купли-продажи оборудования также были заключены между ООО «Омега центр» и ООО «ИЗОЛЯЦИЯ-УРАЛ» и между ООО ТД «Аркада» и ООО «ИЗОЛЯЦИЯ-УРАЛ»;

- после заключения указанных договоров ООО «ИЗОЛЯЦИЯ-УРАЛ», единственным владельцем (учредителем) которого, как указано выше, является индивидуальный предприниматель Елена Евгеньевна Рудковская, занимается выпуском и реализацией продукции под обозначением «ИЗОПАР», а предприятие ООО «ЮЗТИМ» прошло стадию банкротства и в настоящее время находится в стадии реорганизации путем присоединения;

Таким образом, заявитель по заявке на регистрацию товарного знака «ИЗОПАР» является единственным владельцем предприятий, занимающихся выпуском продукции под обозначением «ИЗОПАР».

В подтверждение указанного в возражении приведен анализ всех ссылок, приведенных в заключении по результатам экспертизы.

По ссылке <http://24stroiportal.ru/izopar> отмечено, что изображение упаковки, представленной на фотографиях продукции, полностью соответствует упаковке, которую по заказу сначала ООО «ЮЗТИМ», а также ООО Торговый дом «Аркада» и ООО «Омега-Центр», а с 2021 года ООО «ИЗОЛЯЦИЯ-УРАЛ» производит и поставляет ООО «ПТК Союз-Полимер».

Ссылка <https://stroikam.ru/catalog/teploizolyacionnyematerialy/izolyacionnye-plenki-imembrany/plenka-paropropusknaya-gidro-vetrozacshitnaya-izopar-a16h1875-m-30-m2-c7ed6985.html> относится к продукции, реализуемой и рекламируемой фирмой «Торговая Компания «Стройкам». На странице, открываемой по данной ссылке, присутствует отметка о том, что продукцию под названием «ИЗОПАР» производит ЮЗТИМ, то есть Общество с ограниченной ответственностью «Юрюзанский завод теплоизоляционных изделий», принадлежащий заявителю Рудковской Е.Е.

Ссылка https://oriondom.ru/catalog/paro_gidroizolyatsiya_membrany_/72058 относится к продукции, реализуемой и рекламируемой фирмой «Орион», г.Юрюзань Челябинской области. Продукция под названием «ИЗОПАР», указанная в данной публикации, закуплена по договору №324-ТД-Р-13 от 26.08.2013 с ИП Кириллова

Лариса Александровна и основному договору №309-А-Р-21 от 29.10.2021 с ИП Аракелян Наталья Владимировна.

Ссылка <https://minplita.biz/products/gidrovetrozashita/izoparvparoizolyatsiya> относится к продукции, реализуемой и рекламируемой фирмой «Утеплитель групп», г. Челябинск. На сайте есть указание о том, что продукция производится фирмой ИЗОПАР. Других данных об этом производителе на сайте нет.

Ссылка https://xnbtbklglkeftkmdu0joa.xnplai/catalog/paro_gidroizolyatsiya/izopar_v_70kv_m/ относится к продукции, поставленной в соответствии с договором поставки №136-А-Р-21 от 08.10.2021 (сведения из программы 1С) ИП Халикова Розалия Магрупповна.

Ссылка <https://baucenter.ru/plenki/357161/> относится к продукции, поставленной ООО «Бауцентр Рус» по договору № 24 от 01.03.2013 (сведения из программы 1С).

Ссылка <http://xn90adhucsy.xnplai/product/gidroizolyatsiya/universalnaya-paroizolyatsiyavysokoy-plotnosti/> относится к продукции под наименованием «ИЗОПАР», произведенной предприятием, принадлежащим заявителю.

Ссылка https://www.pulscen.ru/price/100601-paroizolyatsionnaya-membrana/f:270_izopar размещена на торговой площадке ПульсЦен, где собраны все поставщики, которые зарегистрировались на данной площадке. На сайте есть информация о товарах «ИЗОПАР», но точной информации о производителях нет.

Ссылка https://kurgan.pulscen.ru/products/izopar_v_30_m2_paro_gidrozashchitnaya_membran_5_0936434 относится к информации с торговой площадки ПульсЦен, где собраны все поставщики, которые зарегистрировались на данной площадке.

Ссылка <https://www.farpost.ru/vladivostok/home/materials/isolation/izoljacionnyemembranyizopar-a-b-c-dekonom-klassa-63491441.html> относится к сайту с объявлениями от частных лиц и компаний, где размещена ссылка на поставщика ФАСАДЭНА, который

является клиентом заявителя по Договору поставки № 303-А-Р-21 от 27 октября 2021 г.

Исходя из вышеизложенного, заявитель настаивает на том, что практически все источники информации, указанные в ссылках, приведенных экспертизой, касаются продукции под наименованием «ИЗОПАР», произведенной предприятиями заявителя Рудковской Е.Е.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 19 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЮЗТИМ».
- (2) Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Изоляция-Урал».
- (3) Договор купли-продажи оборудования ЮЗТИМ-ИУ от 28.12.2022.
- (4) Договор купли-продажи оборудования между ООО «Омега центр» и ООО «Изоляция-Урал».
- (5) Договор купли-продажи оборудования между ООО «ТД «Аркад»а и ООО «Изоляция-Урал».
- (6) Выписка по Рудковской Е.Е. из Единого реестра субъектов малого и среднего бизнеса.
- (7) Фото упаковки «ИЗОПАР».
- (8) Союз-Полимер поставки 2014г.
- (9) Союз-Полимер-ИУ договор поставки упаковки.
- (10) Союз-Полимер поставки 2021г.
- (11) Союз-Полимер поставки по договору 2021г.
- (12) ИП Кириллова Ирина Николаевна - Договор поставки №297-ТД-Р-16 от 03.03.16
- (13) ООО ФАСАДЭНА - Договор поставки № 303-А-Р-21 от 27 октября 2021г.
- (14) Договор поставки ООО Град-НТ.
- (15) Договор поставки ООО Век-НТ.

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

С учетом даты (19.04.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ИЗОПАР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается правовая охрана, при этом учитывается, что одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров: в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

В связи с этим учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с каждым товаром, для которого испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

Предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер. Регистрация таких обозначений возможна.

Анализ источников информации, в том числе, указанных в заключении по результатам экспертизы, показал, что обозначение «ИЗОПАР» используется не только в качестве названия пароизоляционного материала, а также как название изопарафинового углеводорода, используемого в качестве растворителя (<https://www.himmir.ru/catalog/catalog-productsii/solvent/izop-c.html>). При этом слово «ИЗОПАР» отсутствует в лексических словарях русского языка, что дает основания для вывода о том, что это изобретенное слово, которое носит фантазийный характер, поскольку в сознании потребителя может вызывать различные ассоциации, требующие дополнительных рассуждений и домысливания. Соответственно, отсутствуют основания для вывода о том, что слово «ИЗОПАР» прямо указывает на вид и назначение товаров (строительных материалов, кровельных покрытий), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями на конкретную дату – дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака в Роспатент.

Коллегия также не находит оснований для подтверждения довода о том, что заявленное обозначение «ИЗОПАР» на дату подачи заявки использовалось различными лицами в отношении товаров, однородных заявленным, в связи с чем, не обладает различительной способностью, поскольку анализ ссылок, указанных в заключении по результатам экспертизы, показал отсутствие иных производителей пароизоляционного материала «ИЗОПАР», кроме предприятий, принадлежащих заявителю.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ (2) заявитель является единственным учредителем ООО «ИЗОЛЯЦИЯ-УРАЛ» (ОГРН 1117452000115), зарегистрированным в качестве юридического лица 24.06.2021, основным видом деятельности которого является производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве.

В соответствии с представленным договором купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Юрюзанский завод теплоизоляционных материалов» (ООО «ЮЗТИМ») от 17.11.2021 (1) заявитель является владельцем 100% уставного капитала ООО «ЮЗТИМ», производителя пароизоляционного материала «ИЗОПАР».

Кроме того, в соответствии с представленными договорами купли-продажи (3) – (5) ООО «ИЗОЛЯЦИЯ-УРАЛ», принадлежащее заявителю, выкупило у ООО «ЮЗТИМ», ООО «ОМЕГА-ЦЕНТР» и ООО «ТД «АРКАДА» оборудование для производства пароизоляционного материала. Соответственно, именно ООО «ИЗОЛЯЦИЯ-УРАЛ», принадлежащее заявителю, в настоящее время является обладателем производственных мощностей для производства пароизоляционного материала «ИЗОПАР».

Ссылка <http://24stroiportal.ru/izopar> представляет собой сайт компании СТРОЙПОРТАЛ, которая занимается продажей стройматериалов, при этом сама компания не является производителем стройматериалов, а продукция, маркированная обозначением «ИЗОПАР», произведена на предприятиях заявителя, подтверждением чего является изображение упаковки, размещенное на этом сайте, которую по заказу сначала ООО «ЮЗТИМ», а также ООО Торговый дом «Аркада» и ООО «Омега-Центр», а с 2021 года ООО «ИЗОЛЯЦИЯ-УРАЛ» производит и поставляет ООО «ПТК Союз-Полимер» (7) – (11).

Ссылка <https://stroikam.ru/catalog/teplloizolyacionnye-materialy/izolyacionnye-plenki-i-membrany/plenka-paropropusknaya-gidro-vetrozacshitnaya-izopar-a-16h1875-m-30-m2-c7ed6985.html> содержит информацию о торговой компании СТРОЙКАМ, которая предлагает к продаже пленку «ИЗОПАР», производителем которой является ЮЗТИМ, т.е. «Юрюзанский завод теплоизоляционных материалов» (ООО «ЮЗТИМ», 100% учредителем которого является заявитель).

Что касается ссылок других ссылок:

https://oriondom.ru/catalog/paro_gidroizolyatsiya_membrany_/16051/?sphrase_id=115371 – интернет-магазин «ОРИОН»,

<https://minplita.biz/products/gidrovetrozashita/izoparvparoizolyatsiya/> - магазин компании «УТЕПЛИТЕЛЬ ГРУПП», предлагает к продаже стройматериалы различных производителей,

<https://xn----btbklglkeftkmdu0joa.xn-->

plai/catalog/paro_gidroizolyatsiya/izopar_v_70kv_m/ - интернет-магазин «СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ»;

https://www.pulscen.ru/price/100601-paroizolyatsionnaya-membrana/f:270_izopar

каталог компании ООО «Принцип-Т», г. Тюмень по продвижению товаров от производителя к покупателю, которая не является производителем товаров;

https://kurgan.pulscen.ru/products/izopar_v_30_m2_paro_gidrozashchitnaya_membrana_50936434 (ЛЕСНАЯ ИЗБУШКА), компания «Лесная Избушка» предлагает каталог стройматериалов различных производителей,

<https://www.farpost.ru/vladivostok/home/materials/isolation/izoljacionnye-membrany-izopar-a-b-c-d-ekonom-klassa-63491441.html> - каталог объявлений о продаже стройматериалов;

<https://www.stroyportal.ru/catalog/section-membrany-gidroizolyatsionnye-2863/izopar-v-parogidroizolyatsionnaya-membrana-po-30-m-682060611/> сайт торговой площадки, каталог продаж стройматериалов;

<http://xn90adhucsy.xnplai/product/gidroizolyatsiya/universalnaya-paroizolyatsiya-vysokoy-plotnosti/> - сайт не открывается.

https://www.boberstroy.ru/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy_1/izolyatsiya_1/paroizolyatsionnaya_membrana_izopar_eko_v_30_m2/ - сайт не открывается.

Таким образом, все ссылки, указанные в заключении по результатам экспертизы, содержат информацию о продаже строительных материалов различных производителей, т.е. являются торговыми площадками.

Следует также отметить, что размещенная на этих сайтах продукция, маркированная обозначением «ИЗОПАР», либо не содержит указания на адрес конкретного производителя, либо косвенным образом указывает на компании-производители, принадлежащие заявителю, поскольку размещенные на этих сайтах фотографии упаковок «ИЗОПАР» совпадают, при этом дата размещения данной

информации не указана, что не позволяет сделать обоснованный вывод о ее размещении до даты (19.04.2022) подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Таким образом, коллегия не располагает материалами, опровергающими утверждение заявителя о том, что на вышеуказанных сайтах представлена его продукция, в связи с чем отсутствуют основания для вывода о том, что на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака обозначение «ИЗОПАР» не обладало различительной способностью, ввиду использования различными лицами в отношении товаров, однородных заявленным.

Поскольку обозначение «ИЗОПАР» не является прямым указанием на вид и назначение заявленных товаров, также отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса как вводящее потребителя в заблуждение относительно вида и назначения части товаров 19 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.10.2023, отменить решение Роспатента от 09.06.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022724974.