

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.06.2024, поданное компанией Вайс Хеми + Техник ГмбХ унд Ко. КГ, Германия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1017971, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «**CASMAFEN**» по свидетельству №1017971 с приоритетом от 06.11.2023 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.05.2024 по заявке №2023807823. Правообладателем товарного знака по свидетельству №1017971 является Ахмадулин И.Р., Оренбургская обл., г. Бугуруслан (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 01, 06, 07, 08, 25, 37 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.06.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1017971 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 03.04.2012 №16133/11 по делу №A40-4717/2011-67-39, заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, является изготовителем kleев, очистителей и герметиков, маркированных обозначением «Cosmofen», которое сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- таким образом, наличие действующей правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении товаров и услуг, однородных товарам «клей», «очиститель», «герметик», создаёт потенциальное препятствие для продолжения поставок в Россию товаров, маркированных обозначением «Cosmofen», что обуславливает правовую заинтересованность лица, подавшего возражения, в признании предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака недействительным в отношении товаров и услуг, однородных вышеуказанным товарам;

- судебной правоприменительной практикой к настоящему времени выработаны подходы к применению нормы пункта 3 статьи 1483 Кодекса, согласно которым для вывода о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара необходимо установить наличие имеющихся или вероятных ассоциативных связей, возникающих у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств. При этом представленные доказательства относимы, если на их основании возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано;

- вышеприведённая правовая позиция подтверждается, в частности, определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ

№300-ЭС18-18507 от 24.01.2019 по делу № СИП-627/2017, Постановлениями Президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2021 №С01-1597/2020 по делу №СИП-138/2020, от 05.02.2021 №С01-1767/2020 по делу №СИП-404/2019, от 18.01.2021 №С01-1614/2020 по делу №СИП-965/2019;

- компания «Вайс Хеми + Техник ГмБХ унд Ко. КГ», по меньшей мере с 2016 года и по настоящее время, осуществляет поставки на территорию РФ kleев, очистителей и герметиков, маркированных обозначением «COSMOFEN»;

- все поставляемые лицом, подавшим возражение, товары прошли процедуру государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства (приложения №№8-10);

- за период с 01.01.2016 по 05.11.2023, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, ввело на территории Российской Федерации в гражданский оборот товары под обозначением «COSMOFEN» в размере 10 158 316 упаковок, что подтверждается копиями таможенных деклараций за период с 01.01.2016 по 05.11.2023 (приложение №1);

- обстоятельство размещения обозначения «COSMOFEN» на самом товаре подтверждается прилагаемыми фотографиями изделий (приложение №2);

- поисковая система google, настроенная на поиск по дате до 05.11.2023, выдаёт по поисковому запросу «COSMOFEN» результат поиска из 44 600 различных страниц (приложение №5), что свидетельствует о достаточном уровне известности kleев, герметиков и очистителей под обозначением «COSMOFEN» до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- данные архива интернета <https://web.archive.org/> (приложение №6) позволяют сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака продукция (kleи, герметики, очистители) под обозначением «COSMOFEN» была широко представлена в российском сегменте сети Интернет;

- видеохостинг «YouTube» сохранил большое количество видеороликов с презентациями различных товаров (kleи, герметики, очистители) под обозначением «COSMOFEN», опубликованных до даты приоритета оспариваемого товарного знака, которые собрали значительное количество

просмотров - 10 роликов, набрали от 1,2 миллиона до 11 миллионов просмотров (приложение №7);

- при этом, согласно справке официального дилера лица, подавшего возражения, ООО «СТРОЙСИСТЕМА», уже до даты приоритета оспариваемого товарного знака, продукция (клей, герметики, очистители) под обозначением «COSMOFEN» продавалась через сеть реализаторов все всех субъектах Российской Федерации (приложение №3);

- к тому же на каждой единице товара рядом с обозначением «COSMOFEN» размещается товарный знак с сокращённым наименованием заявителя («Weiss»), что также следует учитывать при оценке ассоциативных связей потребителей;

- кроме того, 18.05.2023 на телеканале «МАТЧ. МОСКВА» транслировался рекламный видеоролик, в котором рекламировался, в том числе, клей «COSMOFEN» (приложение №4);

- таким образом, вышеприведённые доказательства свидетельствуют о возникновении у потребителей устойчивой ассоциативной связи между обозначением «COSMOFEN», продукцией (клей, герметики, очистители) и лицом, подавшим возражение;

- оспариваемый товарный знак «**CASMAFEN**» является фонетически и визуально сходным с обозначением «COSMOFEN» лица, подавшего возражения;

- в этих условиях регистрация на имя правообладателя оспариваемого товарного знака в отношении товаров и услуг, однородных товарам «клей», «очиститель» и «герметик», приводит к смешению на рынке товаров лица, подавшего возражение, и товаров правообладателя;

- таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака нарушает требования подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству

№1017971 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «вещества kleящие для промышленных целей; вещества поверхностно-активные; вещества химические для изготовления красок; вещества химические для изготовления пигментов; вещества химические для разжижения крахмала [вещества обесклеивающие]; камеди [клей] для промышленных целей; камедь сенегальская для промышленных целей; клеи для афиш; клеи для кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для промышленных целей; клеи растительные; клеи токопроводящие; клей рыбий, за исключением канцелярского, пищевого или бытового; клейковина [клей], за исключением канцелярского или бытового клея; клейстер крахмальный [клей], за исключением канцелярского или бытового клея; осветлители; очистители дымоходов химические; препараты для отделения и отклеивания; препараты для чистовой обработки стали; препараты коррозионные; препараты обезжижающие, используемые в производственных процессах; препараты обесклеивающие; препараты обесцвечивающие для масел; препараты обесцвечивающие для промышленных целей; препараты, предохраняющие от влажности кирпичную или каменную кладку, за исключением красок; растворители для лаков; смолы акриловые необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы полимерные необработанные; смолы проводящие необработанные; смолы синтетические необработанные; смолы эпоксидные необработанные; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин; составы клейкие для прививки деревьев; составы клейкие для хирургических перевязочных материалов; средства для обуви kleящие; стекло жидкое [растворимое]», товаров 06 класса МКТУ «арматура строительная металлическая; болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; втулки обжимные металлические; втулки обжимные металлические для рукояток; гайки металлические; гвозди; гвозди обивочные; гвозди финишные; дюбели металлические; емкости для перемешивания строительного раствора металлические; жесть; заглушки металлические; заготовки плоские стальные; задвижки дверные металлические; задвижки оконные металлические; задвижки плоские; каркасы строительные

металлические; карнизы металлические; клапаны металлические, за исключением деталей машин; колонны строительные металлические; коробки дверные металлические; коробки для инструментов металлические пустые; косоуры [части лестниц] металлические; кронштейны строительные металлические; материалы армирующие строительные металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; материалы строительные со звукоизоляционными свойствами металлические; ограничители металлические; ограничители оконные металлические; окна металлические; оковки для окон; перемычки дверные или оконные металлические; переплеты оконные створные металлические; петли накладные металлические; плитка для облицовки стен металлическая; плитка напольная металлическая; плитка строительная металлическая; плиты анкерные; плиты напольные металлические; плиты строительные металлические; подоконники металлические; покрытия строительные металлические; рамы дверные металлические; рамы оконные металлические; рамы строительные металлические; шайбы металлические; шпингалеты оконные; шплинты металлические; ящики для инструментов металлические», товаров 07 класса МКТУ «инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; машины для герметизации промышленные; машины для крашения; машины для окрасочных работ; машины для побелки; машины отделочные», товаров 08 класса МКТУ «буравчики [ручные инструменты]; буравы; буры [ручные инструменты]; буры для плотницких работ; гвоздодеры ручные; долота [ручные инструменты]; долота для скульпторов; долота каменотесные; домкраты ручные; дрели с ручным приводом; зажимы для плотницких работ; застуны [ручные инструменты]; инструменты режущие; инструменты режущие [ручные инструменты]; инструменты ручные с ручным приводом; кайла [ручные инструменты]; кельмы; кернеры [ручные инструменты]; киянки [ручные инструменты]; клещи; ключи [ручные инструменты]; ключи гаечные [ручные инструменты]; коловороты; лезвия для рубанков; лобзики; молотки [ручные инструменты]; пистолеты [ручные инструменты]; пистолеты для нанесения шовного герметика неэлектрические;

пистолеты ручные для выдавливания мастик; плашки [ручные инструменты]; полотна пил [части ручных инструментов]; полотна режущие; пояса-держатели ручного инструмента; рашпили [ручные инструменты]; сверла [части ручных инструментов]; сверла для полостей [части ручных инструментов]; стамески; стамески для конопачения; стамески полукруглые [ручные инструменты]; тесаки; тесла [инструменты]; тиски; тиски верстачные [инструменты ручные]; топорики [ручные инструменты]; топоры; труборезы [ручные инструменты]», а также в отношении всех услуг 37 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Таможенные декларации о ввозе в Российскую Федерацию продукции, маркированной обозначением «COSMOFEN», за период с 01.01.2016 по 05.11.2023;
2. Фотографии изделий, маркированных обозначением «COSMOFEN», изготовленных компанией «Вайс Хеми + Техник ГмбХ унд Ко. КГ»;
3. Справка официального дилера лица, подавшего возражение, ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - о сбыте в Российской Федерации продукции, маркированной обозначением «COSMOFEN» за период с 01.01.2022 по 05.11.2023;
4. Раскадровка рекламного видеоролика секундного клея «COSMOFEN»;
5. Результаты поиска в поисковой системе google по поисковому запросу «COSMOFEN» по дате до 05.11.2023;
6. Скриншоты архивных страниц сайтов реализаторов продукции «COSMOFEN» (до 05.11.2023);
7. Скриншоты с видеороликами с видеохостинга YouTube;
8. Свидетельство о государственной регистрации от 21.09.2011;
9. Свидетельство о государственной регистрации от 10.07.2012;
10. Сертификат соответствия от 22.10.2019.

Правообладателем 06.11.2024 был направлен отзыв по мотивам поступившего 25.06.2024 возражения, в котором он отмечал следующее:

- в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о широкой известности российским потребителям как самого лица, подавшего возражение - компании Вайс Хеми + Техник ГмбХ унд Ко. КГ, так и соответствующей продукции, которая выпускалась бы данным производителем в значительных объемах в течение достаточно длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и подтверждали бы их восприятие потребителями исключительно в неразрывной ассоциативной связи между собой. К возражению не приложены какие-либо доказательства, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение - с компанией Вайс Хеми + Техник ГмбХ унд Ко. КГ;

- в настоящее время, в Арбитражном суде Оренбургской области уже рассматривается спор между Ахмадулиным И.Р. и компанией Вайс Хеми+Техник ГмбХ энд Ко. КГ о правах на оспариваемый товарный знак (дело №А47-7668/2024), по тем же основаниям, которые приводятся в возражении от 25.06.2024.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1017971.

Лицом, подавшим возражение, 13.01.2025 были направлены дополнительные документы к возражению от 25.06.2024, а именно:

11. Решение Арбитражного суда Оренбургской области от 19.12.2024 по делу №А47-7668/2024 (резолютивная часть).

Лицом, подавшим возражение, 21.01.2025 были приобщены к материалам дела дополнительные документы, а именно:

12. Решение Арбитражного суда Оренбургской области от 19.12.2024 по делу №А47-7668/2024 (полное решение с мотивированной частью).

Правообладателем 27.01.2025 было направлено дополнение к отзыву от 06.11.2024, в котором он сообщал следующее:

- правообладатель не согласен с тем, что оспариваемые в возражении товары и услуги 06, 07, 08, 37 классов МКТУ зарегистрированного товарного знака являются однородными продукцией под обозначением «COSMOFEN» лица, подавшего возражение;

- сравниваемые товары характеризуются разным составом сырья (неметаллические и металлические изделия), также товары отличаются по своей структуре (например, клей представляют собой вязкие вещества, а инструмент будет представлять собой твердый объект материального мира), имеют разный круг потребителей (так, строительные металлические материалы будут необходимы строительной бригаде, которая возводит теплицу, а клей в данном процессе вообще может не фигурировать, так как для металлических конструкций предпочтительнее сварка в качестве соединительного процесса), разные условия реализации (например, металлические конструкции и клей сложно реализовать в одном магазине, так как данные товары различаются по размеру);

- правообладатель приводит словарные значения товаров «клей», «очиститель» и «герметик» и полагает, что данные товары сильно отличаются с оспариваемыми товарами и услугами 06, 07, 08, 37 классов МКТУ зарегистрированного товарного знака;

- перед тем, как подать на регистрацию обозначение по заявке №2023807823, правообладатель провел предварительный поиск товарных знаков/обозначений, содержащих в своём составе словесный элемент «CASMAFEN», который показал, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака не были зарегистрированы такие обозначения в отношении товаров и услуг 01, 06, 07, 08, 37 классов МКТУ, что доказывает, что правообладатель добросовестно зарегистрировал на себя оспариваемый товарный знак;

- лицо, подавшее возражение, само говорит о том, что обозначение «COSMOFEN» использовалось определенной сетью реализаторов до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что позволяет сделать вывод о том, что у потребителей отсутствовало четкое представление о том, что товары реализуются компанией Вайс Хеми+Техник ГмбХ энд Ко. КГ;

- свидетельства проведения оценки восприятия обозначения «COSMAFEN» рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров/услуг, для индивидуализации которых была подана на регистрацию заявка на товарный знак, не приведены, равно как и результаты данной оценки. Соответственно все последующие выводы и заключения о том, что обозначение ассоциируется с лицом, подавшим возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака, имеют декларативный неподтвержденный характер, и являются субъективным мнением лица, подавшего возражение;

- как было указано Судом в решении от 11 июля 2018 года по делу №СИП-176/2018 «сведения об использовании данного обозначения на своем сайте не подтверждают наличие упомянутых ассоциативных связей»;

- правообладатель указывает, что оспариваемый товарный знак и обозначение «COSMAFEN» имеют фонетические отличия;

- правообладатель обращает внимание коллегии на то, что лицо, подавшее возражение, на своём сайте www.weiss-chemie.com использует обозначение «COSMO» для маркировки товаров 01 класса МКТУ (приложение №13), что говорит о том, что продукция лица, подавшего возражения, может быть известна для потребителей именно под обозначением «COSMO»;

- данное предположение подтверждается тем, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем знака «COSMO» по международной регистрации №1298164;

- в возражении от 25.06.2024 отсутствуют обоснованные доказательства того, что в сознании потребителя сформировалась устойчивая связь между обозначением «COSMOFEN» и лицом, подавшим возражение;

- для вывода о введении потребителя в заблуждение требуется наличие доказательств не только введения товаров или услуг со сходным обозначением иным производителем в гражданский оборот, но и возникновения и сохранения у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром (услуг), маркированным соответствующим обозначением, и его производителем (лицом их оказывающих);

- товары лица, подавшего возражение, могут быть известны среди рядового потребителя под обозначением «COSMO».

К дополнениям от 27.01.2025 правообладателем были приложены дополнительные материалы, а именно: снимки экрана с сайта www.weiss-chemie.com (приложение №13).

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

С учетом даты приоритета (06.11.2023) правовая база для оценки охаранспособности товарного знака по свидетельству №1017971 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), а также Парижскую конвенцию.

Согласно подпункту 1 пункта 3 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.

В соответствии с пунктом 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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных

средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №1017971 представляет собой словесное обозначение «**CASMAFEN**», выполненное жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 01, 06, 07, 08, 25, 37 классов МКТУ.

В возражении от 25.06.2024 лицо, его подавшее, указывало, что оно с 2016 года поставляет на территорию Российской Федерации клеи, герметики и очистители под обозначением «COSMOFEN», которое является фонетически и визуальным сходным с оспариваемым товарным знаком. Указанное позволяет признать компанию Вайс Хеми + Техник ГмбХ унд Ко. КГ заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением, в целом, не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Согласно возражению, оспариваемый товарный знак способен вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя части товаров 01, 06, 07, 08 классов МКТУ (приведены по тексту заключения выше) и лица, оказывающего все услуги 37 класса МКТУ, поскольку ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров/лицом, оказывающим услуги (компанией Вайс Хеми + Техник ГмбХ унд Ко. КГ) на основании имеющегося предшествующего опыта.

В рамках изложенного довода, лицо, подавшее возражение, ссылается на материалы (приложения №№1-10).

Лицом, подавшим возражение, в материалы дела представлено Свидетельство о государственной регистрации от 21.09.2011 (приложение №8), согласно которому производителем очистителей на основе органических растворителей под обозначением «COSMOFEN» является компания Вайс Хеми + Техник ГмбХ унд Ко. КГ. Указанная продукция разрешена для производства, реализации и использования для очистки поверхностей от загрязнений, подготовки поверхностей к склеиванию.

Также лицом, подавшим возражение, к материалам возражения было приложено Свидетельство о государственной регистрации от 10.07.2012 (приложение №9), в соответствии с которым производителем kleev под

обозначением «COSMOFEN» является компания Вайс Хеми + Техник ГмбХ унд Ко. КГ. Указанная продукция разрешена для производства, реализации и использования для склеивания и герметизации в промышленности, строительстве, изготовлении рекламной продукции, изготовлении металлических и пластиковых светопрозрачных конструкций, при монтажных и ремонтных работах, в мебельной и деревообрабатывающей промышленности, при изготовлении автофургонов и прицепов, в судостроении.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, представлены таможенные декларации о ввозе в Российскую Федерацию продукции, маркированной обозначением «COSMOFEN», за период с 01.01.2016 по 05.11.2023 (приложение №1), согласно которым до даты приоритета оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, ввело на территории Российской Федерации в гражданский оборот товары (клей, очистители) под данным обозначением в размере 10158316 упаковок. Указанные таможенные декларации свидетельствуют о поставке данных товаров от лица, подавшего возражение, к ООО «СТРОЙСИСТЕМА», которое, согласно пояснениям лица, подавшего возражения, является его официальным дилером на территории Российской Федерации.

В последующем, ООО «СТРОЙСИСТЕМА» реализовывало в 2022-2023 годах (до даты приоритета оспариваемого товарного знака) данную продукцию во многих городах Российской Федерации, например: Москва, Пенза, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Новосибирск, Барнаул, Ростов-на-Дону, Самара, Иркутск, Пермь, Белгород, Челябинск, Казань, Краснодар, Оренбург, Тольятти, Рязань, Архангельск, Улан-Удэ, Реутов, Красногорск, Тюмень, Хабаровск, Томск, Тула, Саратов, Омск, Ярославль, Сызрань, Чехов, Благовещенск, Нижневартовск, Псков, Обнинск, Щелково, Новороссийск, Пятигорск, Дубна, Енисейск (полный перечень географии распространения товаров представлен в приложении №3 - справка официального дилера лица, подавшего возражение, ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - о сбыте в Российской Федерации продукции, маркированной обозначением

«COSMOFEN» за период с 01.01.2022 по 05.11.2023), то есть почти на всей территории Российской Федерации. При этом за 2022 год было реализовано 10098589 единиц продукции, а в период с 01.01.2023 по 05.11.2023 - 10502195 единиц продукции, что свидетельствует о значительности объемов реализуемых товаров.

Согласно представленным лицом, подавшим возражение, фотографиям (приложение №2) на упаковках kleev и очистителей была размещена информация о производителе - компании Вайс Хеми + Техник ГмбХ унд Ко. КГ.

Об известности kleev и очистителей, маркированных обозначением «COSMOFEN», производителем которых является лицо, подавшее возражение, свидетельствуют видеоролики с сервиса Youtube (приложение №7), которые были опубликованы до даты приоритета оспариваемого обозначения и собрали значительное количество просмотров (от 1,2 миллиона до 11 миллионов просмотров).

Кроме того, 18.05.2023 на телеканале «МАТЧ. МОСКВА» транслировался рекламный видеоролик, в котором рекламировался, в том числе, клей «COSMOFEN» (приложение №4) (также до даты приоритета оспариваемого товарного знака).

Дополнительно, лицом, подавшим возражение, были представлены сведения из сети Интернет (приложения №№5, 6), которые показывают, что до даты приоритета уже была размещена информация о kleev и очистителях под обозначением «COSMOFEN».

Анализируя вышеупомянутые документы в совокупности, коллегия приходит к выводу о наличии на рынке Российской Федерации kleev и очистителей, маркированных обозначением «COSMOFEN», произведенных компанией Вайс Хеми + Техник ГмбХ унд Ко. КГ, а также об осведомленности релевантного российского потребителя о ранее существовавшем обозначении «COSMOFEN» и ассоциировании его с иным конкретным лицом (компанией Вайс Хеми + Техник ГмбХ унд Ко. КГ), не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. По мнению коллегии, представленные

материалы являются достаточными для вывода о возникновении (и сохранении) у потребителей стойкой ассоциативной связи между оспариваемым знаком «Вайс Хеми + Техник ГмбХ унд Ко. КГ», использовавшимся при производстве kleев и очистителей, и лицом, подавшим возражение.

Коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак «**CASMAFEN**» и обозначение «COSMOFEN» являются сходными до степени смешения, так как сравниваемые средства индивидуализации имеют близкий состав гласных и согласных звуков, выполнены буквами латинского алфавита.

Коллегия полагает, что kleи и очистители, производимые лицом, подавшим возражение, корреспондируют по отношению к товарам 01 класса МКТУ «вещества kleяющие для промышленных целей; вещества химические для разжижения крахмала [вещества обесклеивающие]; камеди [kleи] для промышленных целей; камедь сенегальская для промышленных целей; kleи для афиш; kleи для кожи; kleи для облицовочных плиток; kleи для обоев; kleи для промышленных целей; kleи растительные; kleи токопроводящие; клей рыбий, за исключением канцелярского, пищевого или бытового; клейковина [клей], за исключением канцелярского или бытового kleя; клейстер крахмальный [клей], за исключением канцелярского или бытового kleя; очистители дымоходов химические; препараты для отделения и отклеивания; препараты для чистовой обработки стали; препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах; препараты обесклеивающие; составы клейкие для прививки деревьев; составы клейкие для хирургических перевязочных материалов; средства для обуви kleяющие; стекло жидкое [растворимое]» оспариваемой регистрации, также относящимся к средствам kleяющим и к средствам очищающим, ввиду соотнесения их как род-вид, возможности производства одним лицом, а также совместных каналов реализации и одним кругом потребителей.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу об убедительности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного

знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящего потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров в отношении части оспариваемых товаров 01 класса МКТУ (приведены по тексту заключения выше).

В рамках рассмотрения настоящего возражения коллегия учитывала, что правообладателем не было представлено документов о самостоятельном производстве товаров 01 класса МКТУ, содержащихся в перечне оспариваемой регистрации.

Что касается иных оспариваемых товаров 01 класса МКТУ «вещества поверхностно-активные; вещества химические для изготовления красок; вещества химические для изготовления пигментов; осветлители; препараты коррозионные; препараты обесцвечивающие для масел; препараты обесцвечивающие для промышленных целей; препараты, предохраняющие от влажности кирпичную или каменную кладку, за исключением красок; растворители для лаков; смолы акриловые необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы полимерные необработанные; смолы проводящие необработанные; смолы синтетические необработанные; смолы эпоксидные необработанные; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин», то коллегия отмечает, что данные товары относятся к иным видам товаров (препараты, обладающие химической активностью; растворители химические; препараты химические для изготовления красок и пигментов; смолы; вещества предохраняющие; вещества и материалы для ремонта шин и их камер), а не к kleям и очистителям, соответственно, данные товары не являются однородными продукции лица, подавшего возражения, ввиду чего регистрация оспариваемого обозначения в отношении указанных товаров 01 класса МКТУ не вводит потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и не нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении оспариваемых товаров 06 класса МКТУ «арматура строительная металлическая; болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; втулки обжимные металлические; втулки обжимные металлические для рукояток; гайки металлические; гвозди; гвозди обивочные; гвозди

финишные; дюбели металлические; емкости для перемешивания строительного раствора металлические; жесть; заглушки металлические; заготовки плоские стальные; задвижки дверные металлические; задвижки оконные металлические; задвижки плоские; каркасы строительные металлические; карнизы металлические; клапаны металлические, за исключением деталей машин; колонны строительные металлические; коробки дверные металлические; коробки для инструментов металлические пустые; косоуры [части лестниц] металлические; кронштейны строительные металлические; материалы армирующие строительные металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; материалы строительные со звукоизоляционными свойствами металлические; ограничители металлические; ограничители оконные металлические; окна металлические; оковки для окон; перемычки дверные или оконные металлические; переплеты оконные створные металлические; петли накладные металлические; плитка для облицовки стен металлическая; плитка напольная металлическая; плитка строительная металлическая; плиты анкерные; плиты напольные металлические; плиты строительные металлические; подоконники металлические; покрытия строительные металлические; рамы дверные металлические; рамы оконные металлические; рамы строительные металлические; шайбы металлические; шпингалеты оконные; шплинты металлические; ящики для инструментов металлические», товаров 07 класса МКТУ «инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; машины для герметизации промышленные; машины для крашения; машины для окрасочных работ; машины для побелки; машины отделочные», товаров 08 класса МКТУ «буравчики [ручные инструменты]; буравы; буры [ручные инструменты]; буры для плотницких работ; гвоздодеры ручные; долота [ручные инструменты]; долота для скульпторов; долота каменотесные; домкраты ручные; дрели с ручным приводом; зажимы для плотницких работ; застуны [ручные инструменты]; инструменты режущие; инструменты режущие [ручные инструменты]; инструменты ручные с ручным приводом; кайла [ручные инструменты]; кельмы; кернеры [ручные

инструменты]; киянки [ручные инструменты]; клещи; ключи [ручные инструменты]; ключи гаечные [ручные инструменты]; коловороты; лезвия для рубанков; лобзики; молотки [ручные инструменты]; пистолеты [ручные инструменты]; пистолеты для нанесения шовного герметика неэлектрические; пистолеты ручные для выдавливания мастика; плашки [ручные инструменты]; полотна пил [части ручных инструментов]; полотна режущие; пояса-держатели ручного инструмента; рашпили [ручные инструменты]; сверла [части ручных инструментов]; сверла для полостей [части ручных инструментов]; стамески; стамески для конопачения; стамески полукруглые [ручные инструменты]; тесаки; тесла [инструменты]; тиски; тиски верстачные [инструменты ручные]; топорики [ручные инструменты]; топоры; труборезы [ручные инструменты]», а также услуг 37 класса МКТУ «строительство», коллегия указывает, что данные товары и услуги также относятся к иным видам товаров и услуг, а не к kleям и очистителям, имеют различное назначение, сферу применения и круг потребителей, соответственно, данные товары и услуги не являются однородными продукции лица, подавшего возражения, ввиду чего регистрация оспариваемого обозначения в отношении указанных товаров и услуг 06, 07, 08, 37 классов МКТУ не вводит потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров/лица, оказывающего услуги и не нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса в данной части.

Что касается доводов правообладателя о том, что «лицо, подавшее возражение, на своём сайте www.weiss-chemie.com использует обозначение «COSMO» для маркировки товаров 01 класса МКТУ (приложение №13), что говорит о том, что продукция лица, подавшего возражения, может быть известна для потребителей именно под обозначением «COSMO», коллегия поясняет, что лицо, подавшее возражение, использовало в своей деятельности не только обозначение «COSMO», но и обозначение «COSMOFEN», что подтверждается приложенными к возражению материалами (приложения №№1-9).

В отношении приведенной правообладателем судебной практики, коллегия отмечает, что указанная судебная практика касается иных обозначений,

делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому товарному знаку.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.06.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1017971 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «вещества kleящие для промышленных целей; вещества химические для разжижения крахмала [вещества обесклеивающие]; камеди [клей] для промышленных целей; камедь сенегальская для промышленных целей; клеи для афиш; клеи для кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для промышленных целей; клеи растительные; клеи токопроводящие; клей рыбий, за исключением канцелярского, пищевого или бытового; клейковина [клей], за исключением канцелярского или бытового клея; клейстер крахмальный [клей], за исключением канцелярского или бытового клея; очистители дымоходов химические; препараты для отделения и отклеивания; препараты для чистовой обработки стали; препараты обезжикивающие, используемые в производственных процессах; препараты обесклеивающие; составы клейкие для прививки деревьев; составы клейкие для хирургических перевязочных материалов; средства для обуви kleящие; стекло жидкое [растворимое]».