


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 19.07.2024 возражение Общества с ограниченной ответственностью «2Ф», Московская область, г. Пушкино (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1025063, при этом установила следующее.



Товарный знак «» по свидетельству № 1025063 (приоритет: 31.03.2023) зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.06.2024 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ваш ДОМ», Красноярский край, г. Красноярск (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 01, 02, 06, 09, 11, 17, 19, 27, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.07.2024, обосновано несоответствием регистрации товарного знака требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в нарушение прав ООО «2Ф», которое ранее использовало сходное коммерческое обозначение;
- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, так как воспроизводит обозначение, которое ООО «2Ф» использует ранее указанной даты;
- оспариваемый товарный знак и используемое лицом, подавшим возражение, обозначения являются сходными по фонетическому, графическому и смысловому признакам;
- обозначение «2Ф» стало известным среди потребителей задолго до регистрации спорного товарного знака;
- использование обозначения «2Ф» создает возможность пользоваться коммерческой репутацией ООО «2Ф»;
- лицо, подавшее возражение, ведет коммерческую деятельность под обозначением «2Ф Огнезащита» с 27.05.2020;
- использование обозначения «2Ф» лицом, подавшим возражение, подтверждается регистрацией ООО «2Ф» и заключенными договорами за 2020–2024 годы;
- в договорах и приложениях к ним проставлены логотип и наименование «2Ф»;
- в 2023 году лицом, подавшим возражение, был разработан и использован новый логотип с обозначением «2Ф» (<https://2fpro.com/pages/about>);
- поисковые системы при запросе «2Ф Огнезащита» выдают информацию о лице, подавшем возражение, в первых строках поисковой выдачи;
- сведения о лице, подавшем возражение, размещены в картографических сервисах;

– лицо, подавшее возражение, 28.04.2023 подало заявку № 2023736266 на регистрацию товарного знака «2Ф Огнезащита» в отношении аналогичного перечня товаров и услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1025063 недействительным в отношении товаров и услуг 01, 02, 06, 09, 11, 17, 19, 27, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы (в копиях):

договоры, в которых лицо, подавшее возражение, является исполнителем:

- договор подряда № 12/06-20 от 12.06.2020 [1];
- договор подряда № 10/08/2020/ПП от 10.08.2020 [2];
- договор подряда № 12/08/2020/ПП от 12.08.2020 [3];
- договор подряда № ДП-2Ф-11.20 от 19.11.2020 [4];
- договор строительного подряда № 2012-03ЭЛ от 28.12.2020 [5];
- договор подряда № 24/03/21-2Ф от 22.03.2021 [6];
- договор подряда № 21/04/21-2Ф от 21.04.2021 [7];
- договор строительного подряда № 1916 от 24.05.2021 [8];
- договор подряда № 16/06/21-2Ф от 16.06.2021, дополнительные соглашения к нему [9];
- договор подряда № 2Ф-01/07-2021 от 01.07.2021 [10];
- договор подряда № 2Ф-14/07-2021 от 14.07.2021 [11];
- договор № 16/07/21-1-2Ф от 16.07.2021 [12];
- договор подряда № 21/09/2021-1-2Ф от 21.09.2021 [13];
- договор субподряда № 057-ПТ-09-21 от 29.09.2021 [14];
- договор подряда № 06-10-2Ф-2021 от 06.10.2021 [15];
- договор подряда № 1465/СП-22 от 18.04.2022 [16];
- договор на выполнение подрядных работ № СК1-С-5968 от 28.06.2022 [17];

– договор подряда № 2Ф-01/07-2022-1 от 01.07.2022, дополнительное соглашение к нему [18];

– договор подряда № 2Ф-10/01-2023 от 10.01.2023 [19];

– договор подряда № 2Ф-27/01-2023 от 27.01.2023 [20];

– договор строительного подряда № 73563 от 15.02.2023, дополнительное соглашение к нему [21];

– договор подряда № 2Ф-06/03-2023 от 06.03.2023 [22];

– договор подряда № 2Ф-17/01-2024 от 27.02.2024 [23];

договор, в котором лицо, подавшее возражение, является заказчиком:

– договор № 0111/КА от 01.11.2023 [24];

прочие документы:

– выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «2Ф» [25];

– копия уведомления о приеме и регистрации заявки № 2023736266 [26];

– скриншоты https://zoon.ru/msk/building/kompaniya_2f/, <https://samara.hh.ru/employer/5313310> [27].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением, 19.11.2024 представил отзыв по его мотивам (оригинал отзыва поступил 27.11.2024), в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении. В своем отзыве правообладатель привел следующие доводы:

– правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 1025063 предоставлена правомерно, доводы, изложенные в возражении, не содержат оснований для прекращения его правовой охраны;

– представленные материалы не подтверждают доводы лица, подавшего возражение;

– лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства осуществления деятельности под обозначением «2Ф Огнезащита»;

– ни один из представленных документов до даты приоритета товарного знака не содержит обозначения в оригинальном исполнении, использованном в оспариваемом товарном знаке;

- материалы возражения не подтверждают наличие исключительного права лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение;
- в материалах возражения отсутствуют правоустанавливающие документы на имущественный комплекс, принадлежавший лицу, подавшему возражение, не указано, для индивидуализации какого предприятия использовалось обозначение;
- в материалах возражения отсутствуют документы, подтверждающие размещение вывески с обозначением на каком-либо помещении и разрешение на ее установку;
- утверждение об использовании обозначения «2Ф» до даты приоритета оспариваемого товарного знака не подтверждено доказательствами использования по каждому классу товаров и услуг;
- в возражении не доказан факт осуществления деятельности в отношении однородных товаров и услуг под обозначением «2Ф Огнезащита» до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- договоры, в которых лицо, подавшее возражение, является подрядчиком, не содержат документов, подтверждающих их исполнение;
- договоры с датами после даты приоритета оспариваемого товарного знака также не содержат подтверждения исполнения;
- все представленные с возражением договоры касаются оказания услуг, а не поставки товаров, при этом в договорах отсутствует упоминание обозначения «2Ф Огнезащита»;
- договоры субподряда прямо указывают на возможность использования сторонних материалов;
- утверждения лица, подавшего возражение, носят декларативный характер в части возникновения и сохранения устойчивой ассоциативной связи между спорным обозначением и лицом, подавшим возражение;
- с возражением не представлено документов, свидетельствующих о введении лицом, подавшим возражение, товаров и услуг в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемого товарного знака, об объемах производства товаров, о рекламе и территории распространения товаров и услуг;

- в материалах возражения нет технических документов или сертификатов, где лицо, подавшее возражение, указано как производитель;
- лицо, подавшее возражение, было создано всего за три года до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что указывает на невозможность длительного использования обозначения;
- в материалах возражения отсутствуют документы о распространении информации в федеральных СМИ или иные доказательства об известности используемого лицом, подавшим возражение, обозначения, включая результаты социологических опросов;
- элементы «2Ф» и «Огнезащита» оспариваемого товарного знака не обладают различительной способностью, неохраняемые элементы могут свободно использоваться любыми лицами;
- в оспариваемом товарном знаке охраноспособным является не элемент, а вся композиция обозначения;
- вывод о сходстве не может основываться на совпадении неохраняемых элементов, при этом в возражении не доказано существование коммерческого обозначения;
- правообладатель получил разрешение на регистрацию оспариваемого товарного знака от ООО «2Ф Огнезащита» до даты подачи заявки, что подтверждает добросовестность правообладателя и отсутствие возражений у лица, подавшего возражение;
- несходство оспариваемого товарного знака и противопоставляемых обозначений делает вывод об однородности товаров и услуг незначимым;
- материалы возражения касаются возможного оказания услуг в строительстве, в то время как производство или поставка товаров под обозначением, сходным с товарным знаком, не доказаны;
- отсутствуют доказательства того, что спорное обозначение воспринималось потребителем как обозначение лица, подавшего возражение, до даты приоритета.

С отзывом представлены следующие материалы (в копиях):

- письмо № 1612 от 16.11.2022 [28].

Корреспонденцией, поступившей 18.12.2024, лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы (в копиях):

- фотографии [29];

- договор аренды нежилого помещения № С-4/1 от 01.04.2021 с дополнительными соглашениями к нему [30].

В связи с указанными дополнительными материалами 13.01.2025 (в оригинале – 27.01.2025) правообладателем представлена дополнительная позиция, в которой отмечается следующее:

- фотографические материалы не позволяют идентифицировать место, дату съемки;

- договор аренды с приложениями не относится к периоду, предшествующему дате подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- из договора аренды не усматривается, для какой деятельности предоставлены помещения, какая вывеска располагалась на них;

- дополнительные материалы не доказывают исключительное право лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.03.2023) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 № 1025063 является комбинированным, включает композицию из

черного и желтого прямоугольников, цифры «2», буквы «Ф» и слова «Огнезащита». Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров и услуг 01, 02, 06, 09, 11, 17, 19, 27, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ с указанием элементов «Огнезащита», «2Ф» в качестве неохраняемых.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части возможного нарушения исключительных прав лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение показал следующее.



Лицо, подавшее возражение, ссылается на обозначения «



», представленные на странице 6 возражения. Сравнение указанных



обозначений с оспариваемым товарным знаком «

являются сходными в связи с полным вхождением композиции противопоставленных обозначений в состав товарного знака, включая присущие им графические особенности. Довод правообладателя о том, что в композиции оспариваемого товарного знака цифра «2» и буква «Ф» отнесены к неохраняемым элементам, не меняет вывода о сходстве противопоставляемых обозначений и товарного знака, которое установлено на основе сходного общего зрительного впечатления, формируемого всеми элементами обозначений, с учетом неохраняемых.

Вместе с тем для признания наличия у лица, подавшего возражение, исключительных прав на указанные обозначения в качестве коммерческого обозначения, необходимо наличие признаков, предусмотренных статьями 1538 и 1539 Кодекса. Одним из таких признаков является использование обозначения для индивидуализации предприятия, под которым в соответствии со статьей 132 Кодекса понимается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

Правообладатель в отзыве обоснованно указал, что доказательства наличия имущественного комплекса, индивидуализируемого противопоставляемыми обозначениями, с возражением не представлены. В связи с этим лицо, подавшее возражение, представило 18.12.2024 дополнительные документы [29, 30], согласно которым оно является арендатором нежилого помещения, расположенного по адресу: деревня Астрецово, дом 75Б, площадью 240 квадратных метров, используемого для осуществления производственно-хозяйственной деятельности в соответствии с уставом и договором аренды.

Сведения о размещении на указанном здании вывески, соответствующей противопоставляемым обозначениям в качестве коммерческого обозначения, в материалы дела не представлены.

Фотографии [29], представленные в подтверждение местонахождения производства, а также изображения производственных помещений не

свидетельствуют о размещении на здании вывески с обозначением «» /

«».

Кроме того, для признания исключительного права на коммерческое обозначение необходимо представить доказательства известности такого обозначения в пределах определенной территории, однако указанные сведения в материалах дела отсутствуют.

Коллегия обращает внимание на то, что в силу прямого указания Кодекса коммерческое обозначение является средством индивидуализации предприятия как имущественного комплекса. В связи с этим документы и материалы, свидетельствующие об использовании противопоставляемого обозначения в отношении товара или услуги, не могут рассматриваться в качестве доказательств наличия исключительного права на коммерческое обозначение.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не доказано, что имущественный комплекс, расположенный по адресу деревня Астрецово, дом 75Б,

индивидуализирован противопоставляемыми обозначениями с периода, предшествующего дате подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака. Какая деятельность осуществлялась (осуществляется) с использованием этого имущественного комплекса, материалами возражения не раскрывается. В связи с изложенным является недоказанным довод о наличии у лица, подавшего возражение, исключительных прав на коммерческое обозначение, с которым сходен оспариваемый товарный знак.

В отношении довода возражении о возможности введения потребителей в заблуждение в связи с деятельностью лица, подавшего возражение, индивидуализируемой с использованием противопоставляемых им обозначений, коллегия установила следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте потребителя.

Представленные в материалы возражения договоры подряда, заключенные в период с 2020 по 2023 гг., охватывают спектр работ, связанных с огнезащитой строительных конструкций, преимущественно на строительных объектах, расположенных в Москве. Работы предусматриваются как по устройству огнезащитных коробов и нанесению огнезащитных составов на металлические конструкции, так и по монтажу огнестойких строительных элементов. В ряде случаев договоры [1-23] содержат условия не только о выполнении монтажных работ, но и о поставке необходимых материалов, включая огнезащитные плиты, герметики и вентиляционные решетки, а также об обязательствах по разработке плана производства работ и предоставлению заключений испытательных пожарных лабораторий по завершении монтажа.

Коллегия отмечает, что довод правообладателя о непредставлении в материалы возражения сведений, подтверждающих исполнение представленных договоров о выполнении подрядных работ, является обоснованным. Данное обстоятельство не позволяет признать факт исполнения договоров, следовательно, факт оказания каких-либо услуг. Тем не менее, предмет договоров явствует из их

содержаний и позволяет соотнести по признакам однородности предполагаемую договорами деятельность лица, подавшего возражение, со следующими товарами и услугами оспариваемого товарного знака:

01 класс МКТУ – составы огнестойкие;

02 класс МКТУ – краски огнестойкие;

06 класс МКТУ – материалы строительные огнеупорные металлические;

17 класс МКТУ – асбест, бумага асбестовая, войлок асбестовый, волокна асбестовые, картон асбестовый, листы асбестовые, материалы изоляционные огнеупорные, материалы теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные для котлов, материалы, задерживающие тепловое излучение, набивки асбестовые, покрытия асбестовые, полотно асбестовое, ткани асбестовые, шифер асбестовый, шторы асбестовые предохранительные;

19 класс МКТУ – асбестоцемент, кирпичи огнеупорные, материалы огнеупорные [шамот], материалы строительные огнеупорные неметаллические, покрытия из цементов огнеупорные, растворы строительные, содержащие асбест;



35 класс МКТУ – демонстрация товаров, организация торговых ярмарок, оформление витрин, предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, проведение аукционов, продвижение продаж для третьих лиц, продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий, продвижение товаров через лидеров мнений, управление процессами обработки заказов товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс, услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов, услуги агентства по импорту-экспорту, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

37 класс МКТУ – изоляция сооружений для придания огнестойкости, работы штукатурные для придания огнестойкости;

40 класс МКТУ – обработка древесины для придания огнестойкости, обработка металлов для придания огнестойкости, обработка тканей для придания огнестойкости, предоставление информации по вопросам обработки материалов для придания огнестойкости.

Ввиду того, что для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и производителем этих товаров, коллегия констатирует отсутствие в материалах возражения доказательств использования противопоставляемых лицом,



подавшим возражение, обозначений «» / «» для индивидуализации поставляемых товаров или оказания услуг.

Таким образом, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству № 1025063 положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса является недоказанным.

Иных мотивов лицом, подавшим возражение, не заявлялось, что подтверждено представителем этой стороны спора в ходе заседания коллегии по рассмотрению возражения, состоявшегося 27.02.2025.

Довод правообладателя о получении согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака не относится к мотивам возражения.

Резюмируя сказанное, коллегия не имеет основания для вывода о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.07.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 1025063.